HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方：「物」に着目した判断から「者」に着目した判断へ
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究 = Intellectual Property Law and Policy Journal, 16: 167-246
Issue Date	2007-08
DOI	
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/30113
Right	
Type	bulletin (article)
Additional Information	
File Information	用途発明.pdf

Instructions for use

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方
―「物」に着目した判断から「者」に着目した判断へ―

吉　田　広　志

１．序論－用途発明と発明のカテゴリー
1.1. 用途発明とは何か
1.2. 物の発明と方法の発明
1.3. 用途発明のカテゴリ
1.4. 者の行為を基準とする侵害判断の可能性～差止請求という観点から～
２．用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明している場合
2.1. 用途発明が、表現上方法のクレイムである場合
(1) 乙および丙の行為
(2) 甲の販売行為
2.2. 用途発明が、表現上物のクレイムである場合
(1) 乙の使用行為（原則論）
(2) 乙の使用行為（過剰的差止の可能性）
(3) 丙の使用行為
(4) 甲の販売行為
(5) 甲の製造行為
(6) 甲の行為を間接侵害と考えた場合
(7)「殺虫剤として」という限定は必要か
(8) 強制執行との関係
(9) 物に引き寄せた主文との比較
(10) 小括
2.3. 廃棄請求
(1) 廃棄請求の原則的否定
(2) 廃棄請求が許される場合
2.4. 執行手順
(1) 実際の執行の手順その 1～間接強制～
(2) 実際の執行の手順その 2～代替執行～

３．用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明しない場合等
3.1. モデルの立て方
3.2. 相手方を抽象的に特定する判決の必要性
3.3. 相手方を抽象的に特定した判決の執行場面における問題
3.4. 相手方を抽象的に特定した判決の実効性
3.5. 物に引き寄せた主文との比較
3.6. 小括
４．応用事例
4.1. 用量限定型
4.2. 組成物型
５．医薬品用途発明
5.1. 従来医薬品の新たな用途に関する問題
5.2. 医薬品の新規用途と医療行為
5.3. 従来医薬品用途発明の排他的効力
（1）方法の発明と考えた場合
（2）物の発明と考えた場合
（3）その他
６．まとめ

１．序論－用途発明と発明のカテゴリー

1.1. 用途発明とは何か

ある新規化合物Ａを発明した場合、現行特許法ではその化合物自体をクレイムして特許を得ることが認められている（物質クレイム、ないし絶対化合物クレイムと呼ばれる）。このような物質クレイムをもつ特許権の権利者は、当該新規化合物Ａの実施行為につき他者に排他権を行使することができる。物質クレイムは一般に物の発明として捉えられるから、かかる化合物Ａの生産、使用、譲渡等が禁止されることになる（特許法２条３項１号、68条）。物質クレイムは一般に、その物質を用いる限りあらゆる用途に排他権が及ぶと考えられている[1] [2]。

[1] 竹田和彦『特許の知識』［第８版］（2006年・ダイヤモンド社）91頁。
1975年特許法改正に先立って公表された工業所有権審議会の答申は、化学物質の発明は、いかなる製法によって製造されるか、いかなる用途に使用されるかに無関係にその効力が及ぶとし、それを前提に裁定実施許諾制度などの議論が行われている（岩田弘／土居三郎／渥美勝忠『物質特許の知識』（1975年・通商産業調査会）、林泉「物質特許制度の採用に伴う特許権の権利調整措置について」特許管理24巻３号247～258頁（1974年））。

もっとも、物質クレイムであったとしても「当然に」、その効力があらゆる生産、使用、譲渡等に及ぶと考えるべきではない、という見解もあり得る。すなわち、クレイムに用途の限定がなくとも、明細書に具体的な用途（ないし用途に対応する効果）の記載がない場合は、当該用途についてはたとえば実施可能要件違反ないしサポート要件違反（特許法36条４項１号、６項）として、具体的な記載のある用途のみに排他権を限定するという考えも成り立ち得る（具体的用途の記載がまったくない場合には、産業上利用可能性（同法29条１項柱書）が否定されるだろう）。

この問題につき、まず「生産」については、原則として限定的に解釈すべきではないと考えられる。すなわち、化合物Ａの物質クレイムについては、明細書に製造方法Ｐによる製造方法のみしか記載されていなくとも、製造方法Ｑによる製造行為にまで排他権を及ぼすべきである。

なぜなら、1959年の現行特許法制定時は、化学物質について製造方法の形でしか特許付与の対象として認められていなかったところ、化学物質に関する保護を強化する目的で1975年改正によって特許法旧32条３号を削除し、化合物それ自体を特許付与の対象としたという経緯があるからである（改正の経緯およびその際の議論は、前掲岩田ら『物質特許の知識』に詳しい。その他、中山信弘「物質特許と利用発明」『工業所有権－中心課題の解明－』（染野古希・1989年・勁草書房）159～160頁）。このような沿革に鑑みるに、明細書に製造方法Ｐしか記載されていないからといって、製造方法Ｑについて権利行使を認めないと、何のために1975年改正を行ったのか、その意義をまったく否定することになる。したがって、立法論としての当否はともかく解釈論としては、沿革的理由から、物質クレイムに関する「生産」は、限定的に解釈すべきではない。

一方、「使用」については俄かに判断がつかない。この場面では、当該化合物を用いていることに変わりはないので被疑侵害者の予測可能性を考慮する必要はないものの、排他権付与の代償として技術の公開を求める現行特許法の趣旨に鑑みれば、開示もしていない（もしかしたら発明もしていない）用途について、物質特許だからといって「当然に」排他権が及ぶというのは短絡に過ぎる。権利を及ぼすというなら、なんらかの補強的説明が必要となろう。今後の研究の課題としたい。

[2] 用途発明に関する先行研究としては、まず知的財産研究所編「主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書」（2004年）（以下、「知財研2004年報

一方、ある化合物Ａは公知の化合物ではあるものの、ある者がその化合物Ａの未知の特性を発見した場合は、その未知の効果をクレイムに反映させることで特許を得ることができる場合がある。たとえば、DDT（ジクロロジフェニルトリクロロエタン）という既知の化合物について、殺虫効果という新たな効果を発見した者は、「DDT からなる殺虫剤」というクレイムについて特許を得ることができる場合がある。これは俗に「用途発明」ないし「用途限定発明」と呼ばれている[3] [4]。

告」）、知的財産研究所編「用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書」（2005年）（以下、「知財研2005年報告」）、知的財産研究所編『用途発明－医療関連行為を中心として－』（2006年・雄松堂出版）を挙げなければならない。この３点の研究によって、わが国の用途発明がおかれた現況を概観することができる。特に、外国における審査の状況については詳細に説明されている。

しかしこれらの研究は、わずかの例外を除いて、①審査の場面に関する検討がほとんどである点、②したがって、権利行使の場面を見据えて特許性を議論するという視点が乏しい点、③審査の国際的ハーモナイズを強調し過ぎている点に注意が必要である。

[3] 用途発明の審査に関する特許庁の取り扱いは、特許庁編『審査基準』第Ⅱ部第２章1.5.2(2)参照。

[4] 中山信弘『工業所有権法・上』［第２版増補］（1998年・弘文堂）97頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』［第13版］（1998年・有斐閣）59頁、高林龍『標準特許法』［第２版］（2005年・有斐閣）36～37頁。

もちろん、用途発明は必ずしも既知の化合物でなければ成り立たないわけではなく、新規物質についても成り立ち得る（前掲・知財研2004年報告90頁（平嶋竜太）、同旨同「医療を中心とする用途発明の特許権の効力範囲」前掲『用途発明－医療関連行為を中心として－』188頁）。

前掲竹田『特許の知識』78頁では、新規化合物についての用途クレイムは、化合物クレイムに対するフォールバッククレイム（化合物クレイムが維持できなくなった場合のいわゆる“保険”）として意味があるという（同旨、前掲・知財研2005年報告40頁（加藤実）、前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』188～189頁）。実務的にはそのとおりであろう。

歌門章二「用途発明について」『工業所有権の基本課題』（原退官・1971年・有斐閣）147～148頁は、わが国における用途発明の実務は、かつて物質特許が認められていなかったことと関係があると指摘する。

なお、穂積忠「用途発明と転用発明の異同の構図」AIPPI43巻９号526～531頁（1998

一方、同じように DDT について殺虫効果を発見した者は、「DDT を用いた殺虫方法」というクレイムを立てることもできる。これも「用途発明」に含んでよいと思われる[5]が、問題は、「DDT からなる殺虫剤」というクレイム（表現上の物の発明）と、「DDT を用いた殺虫方法」というクレイム（表現上の方法の発明）とで、権利行使態様が異なるのか、すなわち、禁止できる他者の行為態様に違いがあるのか、という点である。

本稿は、用途発明が物の発明としてクレイムされていた場合と、方法の発明として記載されていた場合とで、権利行使態様に本質的な差異があるかどうかという点を問うものである[6]。

本稿は、用途発明の本質は方法の発明に他ならず、差止請求を考えた場合には「物」に着目するだけではなく「者の行為」に着目した解決を導く必要があることを論じたうえで、その理論を現在のホットイッシューである医薬品用途発明に応用することを試みるものである。

1.2. 物の発明と方法の発明

本題に入る前に、物の発明と方法の発明の区別について述べておかなければならない。かつては、方法の発明というためには経時的要素が必要であると述べた判決（東京高判昭和32・5・21行集８巻８号1463頁 **[放射作用を遮断する方法]**）があり、これを引用する見解が多い[7]。しかし、そもそ

年）は、「用途発明」と「用途限定発明」（さらに「転用発明」と「置換発明」）の分類を試みる。もっとも、それによってなんらかの説を唱えるものではない。

[5] 一般に「用途発明」と呼ぶ場合は表現上物のクレイムを想定することが多いが、前掲『審査基準』第Ⅱ部第２章1.5.2.(2)注３からもわかるとおり、表現上方法の発明（たとえば「化合物Ａを殺虫剤として使用する方法」）も用途発明と呼ぶ場合がある。佐伯とも子／吉住和之『化学特許の理論と実際』（2006年・朝倉書店）98～99頁（吉住）も参照。

[6] なお用途発明の特許性に関する裁判例については前掲・知財研2004年報告82～89頁（勝田裕子）に概括的な紹介がある。

[7] 前掲中山『工業所有権法・上』112～113頁、前掲吉藤『特許法概説』66頁、中山信弘編『注解特許法』［第３版］（2000年・弘文堂）34頁（中山）。古い学説を要領よくまとめたものとして、加藤公延「『物』の発明と『方法』の発明の分類基準についての批判的考察」パテント56巻５号５～７頁（2003年）。

も当該判決にいう経時的要素はメルクマールとはならないのではないかという見解が当時から存在する[8]。また現在では技術の進歩に伴い、経時的要素がなくても方法の発明として把握すべきではないかという発明類型も指摘されている（たとえば、端末の通信機能に特徴がある携帯電話システム）[9]。そこで現在では経時的要素というよりは、発明それ自体を有体物に化体できるかどうか、すなわち流通性があるかどうか（流通性がなければ方法の発明）で判断すべきではないかという有力な説がある[10]。

さて、わが国特許法では、実施行為は発明のカテゴリ毎に別々に定義されている。すなわち、同法２条３項各号では、物の発明においては、その生産、使用、譲渡等、輸入、譲渡等の申出が（同項１号）、方法の発明においてはその使用が（同項２号）実施行為であると定義されている[11]。侵害訴訟の場面では、この実施行為の定義規定は、同法68条を介して、禁止できる他者の行為類型として機能する。

このように、一見すると物の発明と方法の発明は厳然と区別されており、物の発明のほうが実施行為の態様が豊富で、他者の行為を禁止するという

[8] 前掲吉藤『特許法概説』67頁、前掲竹田『特許の知識』71頁、歌門章二［本事件・判批］鴻常夫／紋谷暢男／中山信弘編『特許判例百選』［第２版］（９事件・別冊ジュリスト86号・1985年・有斐閣）25頁、山田康生「物の発明と方法の発明」特許管理19巻２号910頁、912～913頁（1969年）、島宗正見「物と方法」前掲『工業所有権の基本課題』129頁。

[9] 前掲加藤公延・パテント8頁は、物の発明にも経時的要素を含むものはあり、一方方法の発明といえども経時的要素を含まないものもあり得る以上、経時性では区分できないと述べる。

[10] 特許庁編『平成14年改正・産業財産権法の解説』（2002年・発明協会）14頁、プログラムの発明が物の発明に含まれた今日ではむしろこちらのほうが整合的であるという見解もある（北海道大学大学院法学研究科久木田百香さんのレポート（2004年・未公表））。もっとも、田村善之［インクタンク二審・判批］NBL837号46頁（2006年）。

[11] なお、物を生産する方法の発明（同項３号）は方法の発明の亜種だと考えられる。方法の発明と、物を生産する方法の発明を分けた理由は、かつては物質発明が認められなかったという沿革に由来するところがあると指摘するものとして、前掲竹田『特許の知識』73～74頁。

観点、すなわち侵害訴訟の場面では利用しやすい[12]ように見える。そのため、実務上は一般論として、“物の発明は方法の発明より権利行使の場面で有利である”から、発明を物の発明としても方法の発明としても記載できる場合には物の発明で記載せよ、と教育される[13]。

もっとも、クレイムが表現上物ないし方法の発明として記載されていたとしても、発明のカテゴリがクレイムの記載のみから解釈されるわけではない。発明がいかなるカテゴリに分類されるかは、侵害訴訟の場面では、発明の本質、明細書の記載、公知技術との関係、審査経過などから総合的に判断すべきという見解が有力である[14] [15]。

[12] たとえば、谷口知平［放射作用を遮断する方法・判批］我妻栄編『特許判例百選』［初版］（３事件・別冊ジュリスト８号・1966年・有斐閣）13頁、前掲山田・特許管理911頁、松居祥二「化学物質の用途発明と特許権」『無体財産権法の諸問題』（石黒追悼・1980年・法律文化社）209頁、渡邉睦雄（津国特許事務所知財研究所補訂）『化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方』［第５版］（2004年・発明協会）49頁、村林隆一／小松陽一郎編『特許・実用新案の法律相談』［増補版］（2004年・青林書院）61～62頁（小谷悦司）。もちろん、本稿は実務上のこのような傾向を否定する趣旨ではない。

[13] もちろん、細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略』［第２版］（2006年・経済産業調査会）11～13頁に示されるように、方法の発明が物の発明に比べて弱い保護しか受けられないかというと、実際にはケースバイケース、すなわち発明の内容次第であろう。

また、闕香苗「方法特許の実態」発明53巻５号199頁（1956年）によれば、1975年改正以前は、物の発明として記載すると旧特許法32条３号に該当するおそれがあるため、本質的に物の発明だったとしてもあえて方法の発明として記載するという、現在とは反対の傾向もあったようである。注23後段も参照。

[14] 織田季明／石川義雄『新特許法詳解』［増訂版］（1972年・日本発明新聞社）74～75頁、前掲中山『工業所有権法・上』113頁、前掲・知財研2005年報告161頁（平嶋）、同旨前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』190～191頁、三山峻司／松村信夫『実務解説　知的財産権訴訟』［第２版］（2005年・法律文化社）57～59頁（三山）。前掲島宗『工業所有権の基本課題』131頁は、前掲**［放射作用を遮断する方法］**の説示からそれが読み取れると述べる。

また、特に用途発明に限定した議論として、前掲・知財研2005年報告16～17頁（加藤実）。

ただし、前掲加藤公延・パテント８～12頁は、発明のカテゴリは出願人が選択し

このように侵害訴訟の場面では、クレイムの記載様式のみから発明のカテゴリを判断してはならない典型的な例が、いわゆる「用途発明」である[16]。

たカテゴリによって主観的に定めるべきで、発明の本質から客観的に定めてはならないと述べる。もっとも、本稿で提起する問題、すなわちクレイムが表現上物のクレイムの場合、用途と無関係に物自体に効力が及ぶかどうかについては明らかではない。

なお、カリクレイン事件として著名な最判平成11・7・16民集53巻6号957頁**［生理活性物質測定方法上告審］**は、(単純方法の発明か物を生産する方法の発明かは、)「まず」クレイムの記載に基づいて判定すべき（特許法70条1項）とするが、これをして、クレイムの外形的な文言によって発明をカテゴライズする趣旨であると読むべきではない（髙部眞規子［生理活性物質測定方法上告審・判解］『最高裁判所判例解説－民事篇＜平成11年度・下＞』513頁、同旨同ジュリスト増刊『最高裁時の判例Ⅲ』349～351頁、前掲・知財研2004年報告98頁（平嶋））。

本稿では紙幅の都合上、当該最判についての評価は控え参考となる文献を示すに留める。田倉整［同・判批］発明97巻2号101～107頁（2000年）、吉田和彦［同・判批］NBL701号63～67頁（2000年）、小橋馨［同・判批］『平成11年度重要判例解説』（別冊ジュリスト1179号・2000年・有斐閣）273～275頁、横山久芳［同・判批］法学協会雑誌118巻12号1911～1939頁（2001年）、畑郁夫［同・判批］『特許侵害裁判の潮流』（大場喜寿・2002年・発明協会）397～414頁、田中成志［同・判批］『知的財産権　その形成と保護』（秋吉喜寿・2002年・新日本法規出版）378～392頁、三村量一／大須賀寛之［同・判批］中山信弘／相澤英孝／大渕哲也編『特許判例百選』［第3版］（79事件・別冊ジュリスト170号・2004年・有斐閣）126～127頁。

[15] ただし、本稿で主たるモデルとして想定している例と逆の場合、すなわち、クレイムの表現上は方法の発明であるが本質的には物の発明だと認められる場合に、物の発明としての保護を認めるべきかという問題は残されている。物の発明をあえて方法の発明として記載するメリットは、方法の発明は物の発明に比べて用尽が否定されやすい点にあるのだろう（詳細には、田村善之「用尽理論と方法特許への適用可能性について」特許研究39号5～20頁（2005年）、拙稿「用尽とは何か～契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6号71～120頁（2005年）。最近では、知財高判平成18・1・31判時1922号30頁**［液体収納容器2審］**が、方法の発明であっても用尽が肯定される場合があり得ると述べている)。

しかし、少なくとも用尽が問題にならない場面では、わざわざ方法の発明としてクレイムに記載されている発明を、物の発明と読み替えて保護してやる必要はないという見解にも十分な説得力がある（田村善之「特許権侵害における差止め」判例タイムズ1062号74～75頁注50（2001年））。

---

[16] 本稿では、「用途発明」について厳密に定義をしていない。学説では、前掲歌門『工業所有権の基本課題』149頁が、厳密な定義は難しいとしながらも定義を試みている。その定義が成功しているとは必ずしも言い難いように思えるが、用途発明の効力を考慮しながら定義を試みている点で一見に値する。

裁判例では、審決取消訴訟であるが、東京高判平成13・3・25平成10(行ケ)401最高裁WP**［即席冷凍麺用穀粉］**は、「用途発明は既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明である」と定義する（前掲『審査基準』第Ⅱ部第2章1.5.2.(2)②も参照)。

もっとも、「用途発明」を広く解釈すれば、「ゴルフバッグ運搬装置」は、「荷物の搬送装置」に対して用途を限定しているから用途発明であるといえないこともない（参考；前掲山田・特許管理916～918頁)。しかしこれは、当該搬送装置がゴルフバッグの搬送に最適化されているという意味しかない場合もある（前掲竹田『特許の知識』77頁。大阪高判昭和61・8・27無体集18巻2号272号**［ゴルフバッグ搬送循環軌道装置2審］**を参考にしたものと思われる)。あるいはある種の機能的表現とも受け取れるし（前掲・知財研2005年報告12頁（加藤実))、単に程度の問題なのかもしれない。

もちろん、このようなクレイムについて、ゴルフバッグ以外を搬送する装置（たとえばスーツケース搬送装置）に対して排他権が及ぶかどうかは別途議論の余地はある。

たとえば、大阪地判昭和55・10・31無体集12巻2号632頁**［子供乗物用タイヤーの製造方法］**は、クレイム中の「子供用乗物タイヤ」という文言につき、製造方法の発明であることを加味しつつ、チューブレスタイヤ一般を指し用途発明ではない（したがって、当該製造方法で製造されている限り、ショッピングカート用タイヤにも排他権が及ぶ）と解している。このような解釈は現在では均等論の下で論じられるべきであろうが（参考、渋谷達紀『知的財産法講義』[第2版]（2006年・有斐閣）233～234頁)、用途発明といってもその外縁は曖昧にならざるを得ないことを示すものといえよう。

ちなみに前掲『審査基準』第Ⅱ部第2章1.5.2.(2)は、クレイム中にたとえば、「～殺虫剤用化合物Z」と記載されていても、明細書は技術常識からその「～用」が単に有用性を示すものに過ぎないと判断される場合は用途発明とは捉えないと述べる。たとえば、用途発明だとする特許権者の主張が裁判所に受け入れられなかった例として、東京高判平成13・12・18平成13(行ケ)107最高裁WP**［インドメタシン含有貼付剤］**（ただし審決取消訴訟)。

1.3. 用途発明のカテゴリ

たとえば、化合物Ａが公知の化合物だとして、発明者はこの化合物が殺虫機能を有することを発見したとする。この場合、クレイムの手段としては、「化合物Ａを殺虫剤として使用する方法」（表現上の方法の発明）と、「化合物Ａからなる殺虫剤」（表現上の物の発明）とが考えられる[17]。

まず、クレイムされた発明が実質的に物の発明だと解釈されても、当該発明は化合物Ａそのものの物質クレイムではない以上、化合物Ａを殺虫剤以外の用途で使用したとしても殺虫剤の実施とはいえないから、原則として排他権の行使は許されないと考えるべきである[18]。

同じように、クレイムに用途に関する記述があるものの、直ちに用途発明と考えるべきではない発明もあるように思える。たとえば合金の発明では、かつては、審査基準上用途を特定しないと特許が受けられないという実務上の取り扱いがあった（合金について、前掲・知財研2004年報告188～191頁（関義朗）、同旨前掲・知財研2005年報告57～72頁(同)）。当時の審査基準の趣旨は、用途を特定しなければ発明の外縁が不明確になるというところにあるのだろう。このような画一的な取り扱いが他分野発明との均衡上許されるべきかどうかはさておくとしても、このような審査経過を辿った発明には、均等論の適用を認める余地が比較的大きいと解すべきだろう。

[17] 紋谷暢男編『特許法50講』［第４版］（1997年・有斐閣）32～33頁（仙元隆一郎）。

なお、どのようなクレイムが用途発明として捉えられるかについては、審査においては、前掲『審査基準』第Ⅱ部第２章1.5.2.(2)に示されている（前掲竹田『特許の知識』79～81頁にわかりやすい解説がある）。もっともこの区別が、（医療関連発明を除いて）審査においてどのように役立つのかは不分明なところがある。特に侵害訴訟の場面では、本文中にも示したとおり、多数説・裁判例に従えば、いかなる発明を用途発明と考えるかはクレイムの記載様式からだけではなく、発明の本質、明細書の記載、公知技術との関係、審査経過などから総合的に判断すべきだからである。

また、「用途発明」として括られる発明をさらに類型化し、新規性判断のあり方を検討する示唆的な研究として、前掲・知財研2005年報告18～35頁（加藤実）。

[18] 前掲竹田『特許の知識』82頁、清永利亮／本間崇『実務相談　工業所有権四法』（1994年・商事法務研究会）15～16頁（美勢克彦）、前掲細田『化学・バイオ特許の出願戦略』325頁、相澤英孝編著『知的財産法概説』［第２版］（2006年・弘文堂）67頁（矢嶋雅子）。逆に前掲歌門『工業所有権の基本課題』171頁は、製造後、侵害用途に供されることが必然的である場合は、直接侵害として製造段階から禁止すべき

たとえば、化合物Ａを取り扱ってはいるものの、それを潤滑剤（ここでは、潤滑効果は化合物Ａの持つ殺虫効果とは無関係であると仮定する[19]。以下同じ）として使用する者に対して、当該特許権者は原則として、使用を差止めることはできないと考えるべきである。なぜなら、化合物Ａを使用する者について「殺虫剤として」という要件を問わないで侵害の有無を判断すると、用途を限定しているクレイムと無関係に排他的範囲が拡大し、事実上、化合物Ａに物質特許があるのと同じことになってしまうからである（もちろん、均等論などが成り立つ場合は別論である。本稿では以後、特記なき限り均等論を考えない）。排他権の行使が許される範囲は、この化合物Ａが「殺虫剤として」使用される態様のみだといわなければならない[20]。

では「生産」「譲渡」はどうか。ここでも、生産ないし譲渡する者がその化合物Ａを「殺虫剤」という特定の用途に向けた生産ないし譲渡を行っている場合のみ、排他権の対象とすべきである。そして、特定の用途に向けられているかどうかは、化合物Ａを生産・譲渡する者自身の行為ではなく、主としてその化合物Ａを実際に使用する者の行為によって左右される。

たとえば、化合物Ａを業として製造・販売している者を甲、化合物Ａを業として使用している者を乙および丙としよう。このうち乙は化合物Ａを

だと述べる。もっとも廃棄については特に述べておらず、後述するように販売先を限定した状態での製造禁止を認める本稿とさして差のある見解ではないのかもしれない。

[19] なおここでは、殺虫効果と潤滑効果とが明瞭に区別できることを前提としているが、実際の問題はそう簡単ではないだろう。

たとえば、化合物Ａが殺虫剤として公知になった後に潤滑剤として用途発明が出願された場合は、新規性・進歩性が問題になる。

また殺虫剤にかかる用途発明と潤滑剤にかかる用途発明とがともに瑕疵なく特許権を取得したとしても、実際に化合物Ａが用いられている現場では、殺虫剤としての使用なのか潤滑剤としての使用なのか、区別しがたい場合もありそうである。最終的には発明の効果との関係で決すべき問題と考えるが、後述する医薬品の場合は、それ以外の分野に比べてなお判断が難しいと思われる（梅沢邦夫「第二医薬用途発明の特許性」特許管理30巻12号1275～1276頁（1980年）など）。

[20] 前掲田村・判タ71頁、72頁注46。

殺虫剤としてのみ、丙は潤滑剤としてのみ使用しているとする。ここで、甲が用途を特定することなく一般市場向けに化合物Ａを製造販売し、乙または丙がこれを購入して使用していると仮定した場合、化合物Ａの製造販売という甲の行為を特許権者が差止めることは許されるか？

これを無制限に認めると、化合物Ａをクレイムと無関係な態様で使用している丙からしてみれば、化合物Ａの供給元（甲）を失うことになり、本来適法であるはずの化合物Ａの潤滑剤としての使用が、潤滑効果とはなんら関係のない特許権によって制約を受けることになる。特に丙自身が化合物Ａの製造能力を持っていない場合や、化合物Ａを市場に供給する者が甲に限られている場合は深刻な事態に陥る。これも、事実上、化合物Ａに物質特許があるのと同じことになってしまう。

一方、乙が化合物Ａを殺虫剤として使用する行為は特許権を侵害するから、甲から乙への販売が禁止されたとしても、本来特許権を侵害している違法な使用であるはずの乙の使用に影響が出るだけであり、当該発明の本質を超えた権利行使とはならない。

このように考えると、「化合物Ａからなる殺虫剤」を“物の発明”として考えても、甲に対する権利行使を考える上では、結局のところ化合物Ａを実際に使用する者（ここでは乙または丙）がどのような態様で使用しているか、ということを抜きにしては、適正な権利行使態様を論ずることはできないことになる。すなわち用途発明は、物質の持つ固有の効果に着目した発明類型であるために、その物を実際に使用する者の行為によって侵害的使用となるか非侵害的使用となるかが決まる。そのため、発明が具現化した有体物（ここでは化合物Ａ）にのみ着目して権利行使態様を考えることができないのである[21]。

そうだとすると、用途発明は、表現の上では物の発明としてクレイムに記載されていても、実態は方法の発明にほかならない[22]。「実際に使用する

[21] 前掲・知財研2005年報告99頁注11（高橋秀一）、137頁（林いづみ）。

[22] 前掲山田・特許管理913～915頁、前掲田村・判タ71頁注46。

用途発明の場合は物の発明と方法の発明を厳格に区別しにくい、と指摘するものとして、前掲中山『工業所有権法・上』113頁、前掲・知財研2004年報告90頁（平嶋）、同旨前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』189頁。また、用途

者がどのような態様で使用するか」ということは、有体物（ここでは化合物Ａ）それ自体からは判明しないからである。すなわち用途発明は、その本質（用途）について流通性が欠如しているから、実質的には方法の発明だと考えられる。もちろん後に述べるように、実際の“用途発明”は、本文中に挙げた例のように単純なクレイムばかりではない。当該“用途発明”が、実質的に方法の発明として評価すべきか、それとも物の発明としての性格も併せ持っているかは、明細書の記載、先行技術、当該技術分野の常識、審査経過などを参酌して判断することになる。

もっとも２.で述べるように、特許権者に認めるべき権利行使の態様を考える上では、用途発明の実質的カテゴリが物なのか方法なのかを、厳密に探究する必要はないというのが本稿の趣旨である[23]。たしかにわが国特許法では、丁寧にも発明の実施概念をカテゴリ毎に定義している。しかし、わが国特許法が条文上発明を物の発明と方法の発明とに二分したのは、有体物に具現化することが不可能ゆえに生産や譲渡を観念することが不可能な方法の発明と、そうでない物の発明と、それぞれ実施行為を別々に定義したほうがわかりやすいためにそうしただけのことであり、条文作成上の法技術に過ぎないと考えられるからである[24]。

発明のような例があるから、特許法２条３項において発明の種類を3種に限るのは片手落ちかもしれないと述べるものとして、前掲歌門『工業所有権の基本課題』158～161頁。この見解に代表されるように、かつては、用途発明を１つの独立したカテゴリとして定義すべきだという議論もあったようである。

[23] 反対に、まずどのカテゴリに分類されるか明らかにする必要があると述べるものとして、前掲・知財研2004年報告91頁、98頁（平嶋）、同旨前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』190頁。もっとも平嶋は、本文中で述べるように、物のカテゴリだったとしても用途と無関係に排他権の行使を認めるという立場ではないようである（92～93頁など）。

1975年改正前は、化学物質それ自体は特許を与えられなかった（旧特許法32条３号）であるとか、併合出願の問題、追加の特許の問題があったために、物と方法の区別は現在よりも重要な問題であったのかもしれない（前掲織田／石川『新特許法詳解』74～75頁、光石士郎『新訂特許法詳説』［第４版］（1974年・帝国地方行政学会）129頁、前掲山田・特許管理910～912頁）。

[24] 平成14年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『特許クレーム解釈に関す

かりに米国のように、発明をカテゴライズすることなく、生産（make）、使用（use）、販売（sell）と定義したとしても[25]、有体物に具現化できない発明（それ自体、流通できない発明）について、生産や譲渡[26]はあり得ない。したがって、わが国において「方法の発明」の実施が「使用」にしか及ばないのは、流通性が欠如しているという方法の発明の性格から導かれるものであって、特許法２条３項各号において発明をカテゴライズした結果とは無関係なのである[27]。

だとすれば、「発明のカテゴリ」とは単なる中間概念でしかない。したがって、発明の本質が方法の発明であるにも拘らず、発明の記載の仕方によって、すなわちクレイム表現の上での発明のカテゴリが異なることで、発明の本質と無関係に他人の行為が禁止されてはならない[28]。

る調査研究（Ⅱ）報告書』53頁（2003年）（飯村敏明）、前掲田村・特許研究18～19頁注50、前掲・知財研2005年報告99頁（高橋秀一）、前掲拙稿・知的財産法政策学研究6号91～92頁注58、同「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)」知的財産法政策学研究12号244～245頁（2006年）。そこまで明言するものではないが、比較的柔軟な考えを示すものとして、前掲三山／松村『実務解説　知的財産権訴訟』57～58頁。参考、萼優美『特許実体法論』（1989年・萼工業所有権研究所）54頁。

反対に、発明が同一だからといってカテゴリが異なる発明の効力を等しく考えることは制定法の趣旨に反すると述べるものとして、帖佐隆［液体収納容器２審・判批］特許ニュース11727号11～12頁（2006年）。もっとも、「制定法の趣旨」が具体的にどのようなものなのかは明らかではない。なお、用尽を議論する文脈であることに注意。

[25] 米国特許法271条(a)「…whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention,…infringes the patent.」

[26] 方法の発明にかかる特許権を譲渡することは、方法の発明の譲渡のように見えるが、これは見方が逆である。有体物に具現化できない抽象的なアイディアについて、人工的に排他権を設定し本来自由である他者の行為を規制する権限を創出することで、概念上、あたかもアイディアが譲渡されたように見せるのが特許制度なのである（田村善之『知的財産法』［第４版］（2006年・有斐閣）３～22頁）。

[27] 前掲田村・NBL 45～46頁。

[28] 用途発明に関して、クレイム上のカテゴリ表現によって特許権の効力に差が生じると述べるものとして、前掲歌門『工業所有権の基本課題』171～173頁。もっとも、

ここで重要なことは、用途発明をどの種類の発明としてカテゴライズするかではなく、もっと具体的に、用途発明の権利行使態様は如何にあるべきかを考えなければならないのである。すなわち、上述の例に従えば、用途発明に関する権利行使を考える場合には、流通性が欠如した要素を含む発明であるが故、Ａという化合物が侵害物であるか非侵害物であるかという「物」に着目した判断に加えて、被疑侵害者のどのような行為態様が侵害行為なのかという、「者の行為」に焦点を当てた判断が併せて求められるのである。

1.4. 者の行為を基準とする侵害判断の可能性～差止請求という観点から～

ところで、用途発明は化学発明に特有の発明類型であるといわれることがある。機械や装置と異なり、化学物質の属性は多面的だからである[29]。化学発明は、本質的に多機能だといっても過言ではない。化学発明とは何かという問いはさておくとしても、機械発明と決定的に異なる点は、たとえば、機械発明にかかる特許権のクレイムが、問題となっている製品の一部しかカヴァーしていない場合、その部分を除去すればたちまち非侵害製品となるのに対して、用途発明は化合物の性質そのものによって成り立つものであるから、たとえば殺虫剤と潤滑剤というように侵害用途と非侵害用途を併せ持っている場合に、どちらか一方を（物理的な意味で）除去す

直接侵害と解するか間接侵害と構成するかの法律構成の違いに過ぎないようであるが、間接侵害が「にのみ」型に限られていた時代に著されたものということを考えれば、実際にカテゴリによって効力を違える趣旨なのかもしれない。

[29] 前掲歌門『工業所有権の基本課題』145～146頁、前掲松居『無体財産権法の諸問題』204頁、前掲吉藤『特許法概説』65頁、土肥一史『知的財産法入門』［第10版］（2007年・中央経済社）137～138頁。前掲『審査基準』第Ⅱ部第２章1.5.2.(2)注１の記載からは、特許庁は基本的には、用途発明は化学分野の発明を対象にしていると考えられる。化学物質にかかる用途発明は機械発明のそれに比べて特許されやすいと述べるものとして、岩井昌利／三山裕三『最新特許法読本』（1993年・東京布井出版）９頁。

また、用途発明は同一の化合物について複数成立し得る。すなわち、用途は異なるものの、物に着目した場合はまったく同一の物に２以上の特許が成立することになる（前掲松居『無体財産権法の諸問題』210～213頁）。

ることができないという点にある。

たとえば、機械や装置の発明にかかる特許権に基づいて被疑侵害製品に差止判決を下す場合には、その特許権にかかるクレイムが被疑侵害製品の一部しかカヴァーしていない場合でも、侵害製品全体を対象として差止め、侵害者に対する事実上の効果として、当該侵害製品から発明部分を除去させようとすることがある（たとえば東京地判昭和63・12・9判時1295号121頁［文字枠固定装置］）[30]。

特に2002年特許法改正によって、ある多機能品のうちの一の機能が特許権侵害に向けられていれば、一定の要件の下、他の部分は特許権侵害に無関係であっても間接侵害に問えることになった（特許法101条2・5号）。すなわち、当該多機能品について、非侵害用途への使用を確保しながら侵害用途へ向けられた部分の削除を求めやすくなったのである。

多機能型間接侵害に関する学説においては、差止適格性説なるものが提唱されている[31]。これは、従来の「にのみ」型間接侵害（特許法101条1・4号）が、「にのみ」という厳しい要件を課すことによって、「物」に着目した判断により侵害予備行為を禁止していたと捉えた上で、同条2・5号をこの延長だと考え、同号の要件を「差止請求に対する適格性」に沿うよう解釈するものである。具体的には、「発明による課題の解決に不可欠なもの」や「日本国内において広く一般に流通しているもの」という要件について、侵害に向けられた機能を除去できるか、という要件だと読み替えるのである。つまり、イ号物全体のうちの一部が侵害用途に向けられている場合を想定した上で、これに対して多機能型間接侵害を肯定することでその侵害に向けられた一部を侵害者に除去させるよう仕向けることを発想の基礎としている。

[30] 裁判例の傾向について、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』［第3版］（2005年・有斐閣）316～318頁（増井）。このような発想を示唆するものとして、中山信弘［一眼レフレックスカメラ一審・判批］ジュリスト820号97～98頁（1984年）、田村善之［同・判批］前掲『特許判例百選』［第3版］（79事件）165頁。もっとも、前掲田村・判タ71頁注45。

[31] 田村善之「多機能型間接侵害の要件論－差止適格性説の提唱」知的財産法政策学研究15号（2007年）。

しかしこの発想は、機械発明のように侵害用途を容易に除去できるタイプの発明に対する処理には優れている反面、用途発明のように侵害に向けられた機能を除去しようがないタイプの発明については、一律に侵害を否定せざるを得ないという弱点を抱えているように思われる。この点上述の学説は、多機能型間接侵害の対象を、有体物に着目すれば済むようなタイプの発明に限定することで判断の安定を図ったのが立法の趣旨ではないかと述べる[32]。たしかに、改正にあたって主として念頭に置かれていたものはプログラム発明だったようである[33]。

しかし、上記学説もある程度自認しているように、多機能製品につき物に着目して差止めを考えるという発想で解決が難しい発明類型もある。それが本稿で取り上げている化学物質における用途発明である[34]。すなわち、有体的には化合物そのものが対象になっている用途発明については、「侵害に向けられた部分を削除させる」という手段は採りようがない。侵害用途に向けられた機能のみを、物理的な意味で除去することはそもそも不可能だからである。

たとえば1.3.で示した例のように、化合物Ａの殺虫剤としての用途発明にかかる特許権があった場合に、化合物Ａが潤滑剤としても実用的であれば、化合物Ａの製造行為については「にのみ」型間接侵害を問うことはできなくなる（特許法101条1号）。では多機能型間接侵害（同条2号）ではどうかというと、差止適格性説によれば、やはり間接侵害が否定されるのである。なぜなら、化合物Ａから殺虫剤という用途を除去することはできないからである。このような事例の場合、差止適格性説によれば、化合物Ａが製造されたところでは特許権者は手が出せないということになる[35]。

[32] 前掲田村・知的財産法政策学研究15号（注105）。

[33] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』23～24頁。

[34] 拙稿「多機能型間接侵害についての問題提起－最近の裁判例を題材に－」知的財産法政策学研究8号173～187頁（2005年）。

[35] たしかに、差止適格性説のように物に着目して侵害予備行為を禁止する解釈論を採れば、安定的な判断が下せることに間違いない。しかし、本質的には方法の発明である用途発明のように、物ではなくむしろ「者の行為」に着目した判断が適切な発明類型も存在するはずであろう。なるほど、者の行為に着目してなす判断は、物

しかし、それでよいのだろうか。化学発明の特性に鑑みた解釈論が別途必要なのではないか。

本稿では、化学物質のように本質的に多機能な製品について適切な保護を与えるべく検討するに当たり、「物」ではなく、それを取り扱う「者」に着目した解釈論を試みることにする。

特に、他用途を持つ化学物質を直接何らかの用途に使用する者だけではなく、直接使用する者に対して化学物質を製造・販売する者を含めて議論する。用途発明の分野では裁判例が多くなく、したがってモデルを立てて議論をするが、用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明しているモデル（2.）と、用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明していないモデル（3.）に分けて検討する。

２．用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明している場合

2.1. 用途発明が、表現上方法のクレイムである場合

まずごく単純なモデルとして、化合物Ａを業として製造・販売している者が甲、化合物Ａを業として使用している者が乙および丙であり、このうち乙は化合物Ａを殺虫剤としてのみ、丙は潤滑剤としてのみ使用しており、甲は乙や丙に対して直接化合物を販売しているとする。

クレイムは「化合物Ａを殺虫剤として用いる方法。」というように、表現上方法の発明だとする。なお以下では、この例でいう殺虫剤の用途を「侵害用途」、潤滑剤としての用途を「非侵害用途」という場合がある。また、とりあえず訴訟法上の問題（処分権主義）は無視して考える。処分権主義

に着目してなす判断に比べれば、判決の主文が抽象的になりがちであり、相対的には裁判所の負担が増したり、判決の実効性が低下するのかもしれない（詳しくは後述）。しかし、だからといって用途発明について多機能型間接侵害が一律に否定されることになりかねない解釈論にはにわかに賛同しがたい。

そもそも、差止適格性説と、差止適格性説が想定する侵害類型とは別の侵害類型の処理に優れた解釈論とが、多機能型間接侵害の中に並び立っていけないということはないだろう。差止適格性説は差止適格性説として、本稿の提言は本稿の提言として相補われこそすれ、互いが互いを排斥する性質のものではないと思われる。

との関係は脚注に後述する。

- 甲…業として化合物Ａを製造販売する者
- 乙…業として化合物Ａを殺虫剤としてのみ用いる者（甲から化合物Ａを購入）
- 丙…業として化合物Ａを潤滑剤としてのみ用いる者（甲から化合物Ａを購入）
- クレイム…「化合物Ａを殺虫剤として用いる方法。」

(1) 乙および丙の行為

まず、乙は化合物Ａを殺虫剤として使用しているので侵害が肯定される。この場合に適当な差止め主文は、たとえば「化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」になるだろう。一方丙は、化合物Ａを殺虫剤ではなく潤滑剤として用いているのだから、非侵害であり差止判決を受けることはない（もっとも、2.2.(3)参照）。

(2) 甲の販売行為

問題は甲の行為である。甲の行為は、殺虫剤として使用し得る化合物Ａを製造・販売する行為であり、間接侵害（特許法101条４・５号）に該当する。このうち設例では化合物Ａは実用的な非侵害用途（潤滑剤としての用途）があるから、「にのみ」型間接侵害（同条４号）は成り立たない（大阪地判平成１・４・24無体集21巻１号279頁［**製砂機のハンマー**］）。

このように、用途発明を表現上方法の発明としてクレイムした場合、その化合物自体を製造する者（ここでは甲）は間接侵害者にあたるかどうかが問題になるが、従来の「にのみ」型間接侵害では、「にのみ」の要件がネックとなって、化合物自体を製造販売する者に対して権利行使することが難しかった。このような構図に鑑みればたしかに、用途発明を物の発明としてクレイムする実益があったのかもしれない。しかし、2002年改正によっていわゆる多機能型間接侵害制度が導入されたことで、この構図が塗り替えられる可能性が出てきた。

多機能型間接侵害（特許法101条５号）の解釈についてはさまざまな見

解があるが[36]、ここでは議論を簡単にするために、化合物Ａは客体的に見ればクレイムとの関係で「発明による課題の解決に不可欠なもの」であり、同時に「汎用品でない」としよう。だがそうだとしても、同条５号の解釈として、甲から乙への販売について禁止できるかはともかく、少なくとも甲から丙に対する販売を禁止することは行き過ぎである。丙の行為そのものは、化合物Ａを潤滑剤として使用するという、特許権を侵害しない適法行為であり、適法行為者に、それ自体に何の排他権も絡んでいない化合物Ａを販売することもまた、適法と評価すべきだからである[37]。

もちろん、その化合物Ａを用いて特許権侵害行為を行っている者（乙）が存在する以上、特許権者保護の観点から、丙に対する影響を無視して甲の販売行為を丸ごと差止めるべきという判断がまったくあり得ないとまではいえない。しかし先に述べたように、相手方を問うことなく甲の販売を禁止すれば、場合によっては適法使用者である丙の事業に甚大な影響を与えることになる。少なくとも、特許法101条５号の趣旨からは正当化できることではないだろう。同号は、同４号の「にのみ」型間接侵害における「にのみ」要件が厳しすぎるため、他の用途を持つ物でも、侵害者に対してだけでも販売を禁止しようというところにもともとの発想があったからである[38]。

[36] 前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号147～187頁に引用した文献を参照。最近のものでは、前掲田村・知的財産法政策学研究15号。

[37] 前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号179～180頁。

[38] 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』21～32頁。しかし、現在の特許法101条２・５号の文言はその意を反映できていないといわざるを得ない。改正作業での条文の練りこみが足りなかったのか、改正の趣旨と条文の文言が乖離してしまっている。特に、「にのみ」という要件を外して間接侵害の対象物を増やす代わりに設けられた絞込みの文言である「知りながら」「その発明による課題の解決に不可欠なもの」が、うまく機能しないという欠点を抱えている（前掲田村・知的財産法政策学研究15号、前掲拙稿・知的財産法政策学研究8号161～163頁、166～167頁注41）。

また、前掲田村・知的財産法政策学研究15号は、同号の保護対象をクレイムの本質的部分と捉える「本質的部分説」について、特に均等論との関係で否定されるべきだと述べる（前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号159～160頁注25も参照）。なお

したがって、違法行為者（乙）が存在することをもって、甲から適法行為者（丙）への販売が禁止されることはないと考えるべきである。しかし裏を返せば、適法使用者（丙）が存在することをもって、甲から違法使用者（乙）への販売が正当化されることもまた、あり得ないと考えるべきではないか[39]。

つまりこの設例で言えば、甲は化合物Ａについて、乙へ販売をしてはならないが、一方で丙への販売は禁止されてはならない。ゆえに化合物Ａを製造し販売する甲に対して、「化合物Ａを殺虫剤として用いる方法。」というクレイムの特許権に基づいて多機能型間接侵害を問う場合、あるべき差止判決は、たとえば「甲は化合物Ａを乙へ販売してはならない。」というように、販売の相手方を限定する必要がある。すなわち、無限定に「化合物Ａを販売してはならない。」というような、被疑侵害物のみに注目したものではなく、判決を受ける者の具体的行為（ここでは甲から乙への販売）をも主文の内容に組み込む必要がある[40] [41]。もっとも、このような主文の下で、どのような作為ないし不作為を債務者（侵害者＝甲）に求め得るか、という問題は別にある（後述、2. 2. 以下）。

なお、甲の製造行為については2. 2. で述べる。

結論：（「　」内はあるべき主文の例である。）
乙…「乙は化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」
丙…非侵害
甲…「甲は化合物Ａを乙へ販売してはならない。」

これまでの裁判例で明示的に本質的部分説を採用したものはない。

[39] 前掲田村・判タ72頁。

[40] なお、特許権侵害訴訟の主文の問題については、牧野利秋編『裁判実務大系9・工業所有権訴訟法』（1985年・青林書院）17～34頁（高林龍）、牧野利秋／飯村敏明編『新裁判実務大系４・知的財産関係訴訟法』（2001年・青林書院）40～51頁（沖中康人）参照。

[41] もっとも設例と異なり、乙が化合物Ａを殺虫剤と潤滑剤と２つの用途で用いている場合は、潤滑剤としての用途にまで排他権を認めるわけにはいかない。その場合はたとえば「乙は…殺虫剤としてのみ、使用してはならない」といった主文になるだろう。本文中の2. 2. (7)も参照。

2.2. 用途発明が、表現上物のクレイムである場合

問題は、クレイムが表現上物の発明である場合に、表現上方法の発明である場合とで、差止められるべき他者の行為に差異があるかどうかである。すでに挙げた例において、クレイムが「化合物Ａからなる殺虫剤。」というものだとして議論しよう。

- 甲…業として化合物Ａを製造販売する者
- 乙…業として化合物Ａを殺虫剤としてのみ用いる者（甲から化合物Ａを購入）
- 丙…業として化合物Ａを潤滑剤としてのみ用いる者（甲から化合物Ａを購入）
- クレイム…「化合物Ａからなる殺虫剤。」

(1) 乙の使用行為（原則論）

まず、乙の使用行為について。

乙は化合物Ａを殺虫剤として使用している。したがって侵害が肯定されることに異論はなかろう。問題は、乙のどのような行為が禁止されるかである。化合物Ａは、その特性として、殺虫剤としての用途と、潤滑剤としての用途が実用的である。特許権者において化合物Ａの殺虫剤としての用途しかクレイムしていない以上、クレイムの解釈として、潤滑剤としての用途について排他権を行使することは許されない。これを許すと、クレイムは用途を限定しているはずなのに事実上物質クレイムと等しい範囲に排他権を認めることになるからである。

したがってこのクレイムで禁止されるべき行為は、原則的には化合物Ａの殺虫剤としての使用行為に限られる。だとすればこの場合に差止判決の主文として適当なものは、たとえば、「乙は、化合物Ａからなる殺虫剤を使用してはならない。」というものになる。

このような主文は、物（ここでは化合物Ａ）に着目した判断ではなく、者の行為（ここでは乙の殺虫剤としての使用行為）に着目した判断がなされていることになる。すなわち、殺虫剤としても潤滑剤としても使用可能な化合物Ａを、殺虫剤という態様で用いる行為のみを禁止する判断がなされている。かりに、この設例において物自体にだけ着目した判断を行うとなると、「乙は化合物Ａを使用してはならない。」という判断（ただし、(2)参照）か、あるいは化合物Ａには非侵害用途（潤滑剤）があるという理由で侵害を全面的に否定するという判断のいずれかにならざるを得ない。

しかし、物として侵害用途があるからという理由で非侵害用途に向けた使用までもが禁止されるのはおかしいということはすでに述べた。これと同様に、非侵害用途があることを理由に侵害的使用が許されることもないと考えるべきだろう。さもないと、化合物Ａに関する用途発明は、当該用途以外の非侵害用途が発見された時点で事実上排他権が行使できないことになるからである。加えて、いわゆる第二用途発明は排他権として機能しないことにもなる。これでは、化合物の新たな用途を開発するインセンティヴに不足が生じる。

いずれにしても、たとえば「乙は化合物Ａを使用してはならない。」というように、化合物Ａを潤滑剤として使用する行為（非侵害用途）までをも差止めの範囲に含んでしまうような判決は、原則としては、許されないと考えるべきである。

結果として、禁止される行為の実態は、クレイムが方法の発明であった場合の主文である「化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」と等しい。このように用途発明は、表現上物のクレイムであったとしても、禁止できる他者の行為という視点に立ってみれば、方法の発明と変わるところはないのである[42]。

実際、方法の発明にかかる特許権が侵害された場合は、「被告は、別紙目録1記載の方法を使用してはならない。」という主文の差止判決がなされ、別紙目録には被告の具体的行為態様が記載されている。すなわち、差止判決の主文は者の行為態様を含むことがあり得るのであって、実質的には方法の発明に他ならない用途発明にかかる差止判決の主文に、者の行為態様が含まれていても何ら不思議はない。

これをして、「用途発明の実態は方法の発明である。」といっても差し支えないのかもしれない。しかし肝要なのは、用途発明の本質に鑑みて禁止

[42] なお、特許法39条1項の先後願判断の場面では、表現上発明のカテゴリが相違しても、実質的に見れば発明が同一であれば同項の適用があるといわれている（前掲『審査基準』第Ⅱ部第4章3.3(2)、前掲竹田『特許の知識』181～182頁）。しかし後述するように、この取り扱いはダブルスタンダードの疑いがある。

できる他者の行為を考えていくという思考方法であって、用途発明のクレイムが表現上物の発明なのか方法の発明なのかは、問題の本質ではないということである[43]。

すなわちこれは、「用途発明」が物の使用態様という流通不能な要素を含む種類の発明だからであって、このような発明については者の行為にも着目して、権利行使態様を考えねばならない。したがって、「物の発明だから」という理由で物のみに着目して権利行使態様を定めることはできないのである[44] [45]。

(2) 乙の使用行為（過剰的差止めの可能性）

もっとも、「殺虫剤として」という要素を省いた「化合物Ａを使用してはならない。」という差止判決を下すことは、いかなる場合も行き過ぎた差止めとして許されないかというと、必ずしもそうとばかりはいえない。

特許権者としては、「殺虫剤として」という条件が主文にないのであれば、執行の際に、乙が化合物Ａを殺虫剤として使用しているという証明なしに間接強制（民事執行法172条１項）[46]を行うことができるという利点がある。一方、判決を額面どおりに受け取れば、乙は化合物Ａを潤滑剤として使用してもこれに違反することになる。だとすれば、クレイムとは無関係に排他権の範囲が拡張することになるため、行き過ぎた差止めだということになる。

しかし設例においては、差止判決を受けるまでは乙は化合物Ａを殺虫剤としてのみ用いていたところ、かりにその後に乙が化合物Ａを潤滑剤として使用したとしても、判決基準時以降に生じた事由として、潤滑剤としての使用行為は請求異議訴訟（民事執行法35条１項）によって差止判決の効力を免れることができる。すなわち、このような乙に対しては、「殺虫剤として」という条件なしの差止判決であっても、結果的にではあるが、化合物Ａを非侵害用途（たとえば潤滑剤）で用いる行為に排他権が及ぶことはない（乙に対する萎縮効果はあるにしても）[47]。だとすると、「殺虫剤として」という条件を付すかどうかの問題とは、結局、差止判決を受けた後に債務者乙が化合物Ａをどのような用途に使用するのか、という点につき起訴責任を債権者（特許権者）／債務者（乙）のどちらに求めるかという問題に過ぎない[48] [49] [50]（なお、差止判決の執行場面における問題は、3.3.

[43] なお前掲田村・判タ71～72頁注46は、実務上物の発明として認められてはいるものの、本来であれば、用途発明は物の発明としては特許を取得できず、方法の発明としてクレイムされる必要があると述べる（特許法36条６項２号違反だという趣旨か。もっともその後に発表された前掲田村・NBL46頁からすると、この点は修正されているかもしれない）。しかし、用途発明を物の発明として記載するという実務上の取り扱いはかなり強固だと思われるし、発明のカテゴリはクレイムの記載にのみよらず、他の事情も総合考慮して判断すると考えれば、表現上物の発明であってもあえて咎めだてする必要はないように思われる。

[44] 前掲田村・判タ71頁注46。従来の裁判例は、用途をいわば機能的な表現と解することで、クレイム解釈の段階で調整を行ってきたことを伺わせるというものとして、前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』192～200頁。

[45] なお前掲・知財研2005年報告143～145頁（林）は、このような乙の行為を侵害品の生産の共同直接侵害者と捉える見解を披露している。

[46] 特許権侵害による差止請求の執行の流れについては、三山峻司「知財事件の強制執行についての実務ノート」パテント59巻２号61～68頁（2006年）。前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号182～184頁注63も参照。

[47] ただし、請求異議事由は判決の基準時（事実審口頭弁論終結時）以降の事情を理由とするものに限られる（民事執行法35条２項）。そのため、基準時以前にも非侵害用途（ここでは潤滑剤用途）で用いていたがそれを主張立証しなかった場合には、「化合物Ａを使用してはならない。」という差止判決の下で、潤滑剤の使用も禁止されることになってしまう。たしかにこの点を考えると、裁判所としてもこのような過剰的な差止判決は下しにくいかもしれない。しかし、この場合は乙の潤滑剤としての使用は基準時以前の行為なので判決手続き内で主張できたはずであるから、乙の主張が不十分だったと割り切っても構わないのではないか。

[48] ほぼ全面的に、前掲田村・判タ67頁。東京地判平成4・10・23知裁集24巻３号805頁［アレルギー性喘息の予防剤］も参照。

すなわち田村の発想とは、“過剰な”差止判決を出発点として、訴訟の両当事者間の交渉によってより現実的な解決策を協議させ実行させるという、ペナルティ・デフォルト・ルールズ類似の発想なのだろう（ペナルティ・デフォルト・ルールズについては、藤田友敬「情報、インセンティヴ、法制度」成蹊法学43巻91～98頁（1996年）、吉田邦彦「比較法的にみた現在の日本民法－契約の解釈・補充と任意規定の意義」広中俊雄／星野英一編『民法典の百年Ⅰ』（1998年・有斐閣）549～617頁を参照。もっとも、当事者の交渉の起点になるのは差止判決には限られないが）。

本文中の例でいえば、「殺虫剤として」の使用が禁止されるとはいっても、具体

的に禁止される行為はなお不分明である。債務者のどのような行為が「殺虫剤として」の行為なのかは、債務者の事業の方法によってさまざまであり、（処分権主義の枠内で）裁判所がそれを類型化・定型化し差止めを命じるのは困難な場合も少なくない。また執行裁判所には、判決裁判所との関係で「どのような行為が『殺虫剤としての使用』にあたるか」という判断をより慎重に行いたいという心理が働きかねず、結果として特許権者の救済が十分に図れないかもしれない。

したがってここでは、具体的な解決方法に関する情報は、裁判所より当事者が、債権者（特許権者）より債務者（侵害者）が、多く保有している。そうであれば、情報をより多く保有している者に不利な判決（過剰差止判決）を下すことで、判決後において当事者に交渉を促し、その判決を出発点としてより現実的・具体的な解決策を見出させるという発想はあり得てよい。そしてその解決策は、裁判所の提示する解決方法（＝主文）より実効性・効率性において優ることが多いだろう。

その他、前掲・知財研2004年報告97頁（平嶋）も、差止請求が許される範囲は、必ずしも特許発明の技術的範囲と合致している必要はないはずであると述べる。

[49] 知的財産権に関する過剰的差止めと抽象的差止の問題については、田村善之「知的財産権侵害訴訟における過剰的差止めと抽象的差止め」同『競争法の思考形式』（1999年・有斐閣）149〜189頁、前掲田村・判タ66〜76頁。

実際に、知的財産法の事件に限ってみても、理屈の上では過剰的だといえる差止判決が下されていることは少なくない。たとえば特許侵害事件では、「…を製造してはならない。」という判決が下されたとしても、特許権の存続期間満了後に行われる製造行為は侵害とはならないと思われている。しかし判決の文面上は、製造を禁止する期間に定めはない。かりに、存続期間が満了したにもかかわらず債権者（特許権者）が強制執行を行ってきた場合は、債務者は審尋（民事執行法172条３項）か、請求異議訴訟（同法35条１項）で存続期間満了との主張をして防御することを求められる。したがって、屁理屈といわれるかもしれないが、いつまで製造行為が禁止されるかについては過剰的な差止判決になっているのである。

あるいは不正競争防止法２条１項１号の訴えにおいても、表示が禁止されるのは他人の商品等表示が周知の範囲に限られ、周知ではない地域での使用は禁止されないはずだが、実際に侵害者側の表示の使用が禁止される地域が限定されることはほとんどない。これも、理屈の上では過剰的差止判決である。

[50] なお、本文中のように「過剰的」な差止判決の執行を担当する執行裁判所においては、「過剰的である」という事情は斟酌すべきではないだろう。すなわち設例でいえば、クレイムで用途を殺虫剤に限定してあるにもかかわらず判決は「化合物Ａを使用してはならない。」というものであった場合、債権者（特許権者）が債務者（乙）の化合物Ａの潤滑剤としての使用に対して間接強制の手続きを求めてきたとも参照）。

すなわち、「殺虫剤として」という条件が判決に含まれていれば、判決確定後、特許権者が乙に対して強制執行（間接強制）を求める場合に、乙が化合物Ａを殺虫剤として使用しているということを特許権者が証明することになる。一方、「殺虫剤として」という条件が含まれていなければ、特許権者から強制執行を受けた際に、化合物Ａについては判決基準時以後から使用態様を変更した（以前は殺虫剤として使用していたが、現在は潤滑剤として使用している。）ことを理由として乙が請求異議訴訟を提起することになる。

では、「殺虫剤として」という条件を必要としない状況とはどのようなものだろうか。

たとえば、乙は化学メーカーではあるが、技術力や事業分野の関係で、化合物Ａを非侵害用途で使用することがおよそ考えようもない場合、すなわち乙に対する萎縮効果がほとんど無視できるような場合は、条件なしの「化合物Ａを使用してはならない。」という差止判決も過剰だとは言い切れない。現に特許権を侵害している乙の化合物Ａの使用態様が変更されることが考えにくい場合は、特許権者の保護、具体的には執行の場面での負担を軽減してやっても構わないのではないか。

そう考えると、用途発明であっても者の行為態様を限定することなく物自体に着目して、「化合物Ａを使用してはならない。」といった差止判決は、結果的に許される場合があり得ることになる[51]。そして現実の訴訟では、いうまでもないことだが、これら具体的事情を勘案しながら適宜に主文を使い分けるべきであろう。

しても、乙の行為が判決基準時以前と何ら変化のないときには、執行を許さざるを得ないと考えるべきである。すなわち、化合物Ａは、その用途に関わらず侵害であるという判断が（過剰的な判決だと自認しているにしても）判決裁判所の判断だからである。執行裁判所でクレイムと乙の行為との対比を行ってしまうと、すでに確定した判決の蒸し返しを許すことになる。

[51] 前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』202頁は、（このような事例を想定したものではないかもしれないが）用途に関しては発明特定事項以外の事項（特許法36条５項の改正によって認められたいわゆる任意的記載事項）として解釈し、用途の限定を付けない差止めもあり得ると示唆する。

このように、「者の行為」に着目した主文は、用途発明にかかる特許権によって禁止される他者の行為を過不足なく括ることができる。他方、「物」に着目すると、場合によっては特許権者の保護が過小になったり、場合によっては行き過ぎた主文を導くことになりかねない。したがって、両者は発明の内容や侵害態様によって使い分けられるべきだろう。肝心なことは、「物の発明だから」物に着目しなければならない、「方法の発明だから」者の行為に着目しなければならない、というわけではないということである。

(3) 丙の使用行為

次に丙の使用行為について。

丙は化合物Ａを潤滑剤として用いているのだから非侵害だと考えるのが一般的であろう。すでに述べたように、クレイムで用途を殺虫剤と限定しているにもかかわらず、用途と無関係にクレイムを解釈すれば、事実上物質クレイムと等しい範囲に排他権を認めることになるからである。

以上が原則論であることに疑いはない。しかし、いかなる場合もこの原則論を貫けばよいというわけではないと考えられる。

すなわち特許権者としてみれば、丙が現に化合物Ａを手にしている以上、将来化合物Ａを侵害用途（ここでは殺虫剤）に用いらないとは限らず、差止請求が現在のみならず将来に亘る救済方法であることをも考えてみれば、先を見越して「化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」という判決が欲しいとも考え得る。

たとえば、現在は化合物Ａを潤滑剤（非侵害用途）としてしか用いていない丙であっても、丙が化合物Ａを殺虫剤として使用するという具体的な事業計画が存在したり、丙の他部門では（化合物Ａ以外の）殺虫剤を大量に使用しているなどという事情がある場合は、「丙は化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」という判決もあながち過大とはいえないのではないか。特許法100条１項では侵害の「おそれ」の段階での差止めを認めているから、同項の解釈として、場合によってはおそれあり、と考えてもよいように思える。

一方丙としては、このような主文の判決をもらっても、化合物Ａを現在の用途（潤滑剤）で用いている限りは何の影響も受けることはないのだから、丙からして、このような判決をもらったとしても必ずしも過大とはいえない。他方特許権者からすれば、侵害用途に使用され得る化合物Ａが取り扱われている以上、丙が侵害用途（ここでは殺虫剤）に使い始めるのを待ってあらためて訴え提起せよというのは杓子定規に過ぎるといえなくもない[52]。

(4) 甲の販売行為

さらに甲の販売行為について。

ここで甲の販売行為は、直接侵害とも間接侵害とも考え得るが、ここではまず直接侵害として検討する。設例によれば、化合物Ａはそれ自体、殺虫剤としても潤滑剤としても実用されているが、クレイムとの関係では、ここで差止められるべき行為は、化合物Ａを殺虫剤（侵害用途）で用いる者（乙）への販売行為である。

この局面で化合物Ａを潤滑剤（非侵害用途）として用いる者（丙）への販売まで禁止すると、丙が甲から化合物Ａの供給を受けることができなくなるから、丙は自製するか他の供給先を探さざるを得ない。しかし、丙に自製能力がなかったり、技術的な問題や法規制の問題等で化合物Ａは現在は甲によってのみしか製造されていなかったような場合は、本来適法であるはずの丙による化合物Ａの使用行為が、事実上できなくなるという事態を引き起こすことになるからである。

したがって、この場面では化合物Ａという「物」にのみ着目して判断すると、甲から丙に対する販売まで差止めてしまうという過大な保護か、甲から乙に対する販売すら差止められないという過小な保護か、いずれの結論しか導けないという問題があるのではないか。事実上方法の発明である用途発明については、実際に物を取り扱う者（ここでは乙、丙）も、取り扱い態様によって侵害／非侵害が分かれるのであるから、それらの者に販

[52] たとえば大阪地判平成３・３・１判工所［２期版］2399の111頁**［シート状物の取出装置］**は、現在侵害製品を製造販売していない被疑侵害者に対して、侵害の成否自体を争っていることなどを理由として、将来侵害のおそれがあることを認め、差止請求を認容した（半製品の廃棄は棄却）。その他の裁判例を含め、前掲増井／田村『特許判例ガイド』315～316頁（増井）。

売する者（ここでは甲）の行為についても制限をかけなくてはならないのではないか。

したがって、ここで適当な主文はたとえば、「甲は乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」といったものであって、販売の相手方を、その化合物を侵害用途に用いている者（ここでは乙）に特定するという形で、差止められるべき甲の行為態様を制限する必要がある。

(5) 甲の製造行為

最後に甲の製造行為について。

化合物Ａ自体に物質特許があるわけではないので、甲が化合物Ａを単に製造しているだけでは侵害とはならないようにも思える。したがって(4)で述べたように、化合物Ａを侵害態様で使用する者（乙）への販売さえ禁止しておけば十分といえなくもない。しかし、乙のところで生じる侵害を未然に防止するためには、化合物Ａを侵害用途で使用する者（乙）へ供給する目的での甲の製造行為までをも禁止すべきではないだろうか。

さらには、たとえば「殺虫剤」というラベルが貼られたドラム缶に、それ自体殺虫剤として使用し得る化合物Ａを充填する行為は、たとえ化合物Ａに他の用途（ここでは潤滑剤）があったとしても、もはや「化合物Ａからなる殺虫剤」それ自体を製造する行為にほかならないと評価することも可能である[53]（東京地判平成4・10・23知裁集24巻３号805頁［アレルギー性喘息の予防剤］も、このような事案を直接侵害として構成している）。

もちろん、非侵害用途で用いる者（ここでは丙）も存在する以上、(4)で述べたとおり、実際に化合物Ａを使用する者の行為に着目した制限も必要である。すなわち差止判決の主文では、たとえば「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」というように、実際に化合物Ａを侵害用途で使用する者（ここでは乙）へ向けた製造のみを禁止する必要がある。ここで者（甲の販売先）の行為を特定せず、物に着目して判決を考えるとなると、「甲は化合物Ａを製造してはならない。」とするか、あるいは甲に対する特許権者の請求を棄却するか二者択一となるが、どちらも過不足を生じることは前述のとおりである。設例の場合では、用途発明であるが故、物に着目した法律構成だけでは適切な結論を導くことは困難だといわざるを得ない。

もっとも、「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」という主文の下で、どのような作為ないし不作為を債務者（侵害者＝甲）に求め得るか、という問題は別にある（2.2.(8)、(9)参照）。

(6) 甲の行為を間接侵害と考えた場合

ところで、甲の製造販売行為は間接侵害とも考えられる。つまりこのクレイムは、化合物Ａを使用するだけではクレイムの構成要件をすべて満たさない、すなわち、化合物Ａを「殺虫剤として」実際に使用する乙のところで初めて、クレイムの構成要素をすべて満たすと考えられることもできるからである[54]。

化合物Ａは潤滑剤という実用的な非侵害用途があるから、「にのみ」型間接侵害である特許法101条１号は適用できない[55]。しかし化合物Ａがクレイムとの関係で「発明による課題の解決に不可欠なもの」であり、同時に「汎用品でない」でないとすれば、多機能型間接侵害（同条２号）が成立する余地がある。ここでも、2002年特許法改正によって状況に変化が生じているのである。

すなわち2002年特許法改正以前は、このような化合物Ａの製造販売を禁止するという結論を得るためには、甲の行為を直接侵害と構成するよりなかった。前掲［アレルギー性喘息の予防剤］の当時は多機能型間接侵害制度がなかったため、侵害を肯定するには直接侵害に依るしかなかったのである。

しかし、多機能型間接侵害制度を有する現行法の下では、これを間接侵害として構成しても甲の製造販売を禁止することは可能である。考えてみ

[53] 前掲歌門『工業所有権の基本課題』171頁。

[54] 前掲清永／本間『実務相談　工業所有権四法』15～16頁（美勢）も、物の発明の間接侵害として考えているようである。

[55] かつては間接侵害は「にのみ」型しかなかったために、設例でいう化合物Ａを、殺虫剤という表示なしに販売する行為は、「物のカテゴリで記載されている用途発明を侵害しない」（前掲松居『無体財産権法の諸問題』209～210頁）というように、物自体に着目して比較的単純に処理ができたのである。

れば、設例の発明の本質は用途にあるのだから、甲の行為それ自体では発明の本質が実現されていない。発明の本質を実現しているのは実際に使用する乙であり、甲の製造販売行為は、（具体的な態様により微妙に異なるのかもしれないが）どちらかというと予備的行為と評価すべきであり、直接侵害というよりは間接侵害類型と考えるべきではないかと思われる。

このように甲の行為は、直接侵害に該当する行為ともいえるが、同時に間接侵害を構成する行為とも評価できる。しかし、いずれにせよ排他権の対象になるべき行為であり、行為をどの角度から評価するかという法律構成の違いに過ぎない[56] [57]。

もっとも、表現上の物の発明についての多機能型間接侵害が成立するか

[56] やや異なる事案であるが、たとえば、大阪高判平成14・8・28平成12(ネ)3014等最高裁 WP **［五相ステッピングモータの駆動方法２審］**は、被疑侵害者の行為を直接侵害とも間接侵害とも捉えられるとした上で間接侵害を肯定した（前掲田村・知的財産法政策学研究15号も参照）。

[57] なお、多機能型間接侵害について差止適格性説（前掲田村・知的財産法政策学研究15号）を貫徹するなら、本文中の甲の行為を禁止するという結論を肯定するためには、直接侵害として構成する必要があることになる。差止適格性説の下では、化合物Ａの潤滑剤としての機能（非侵害的機能）を取り除くことはできないために多機能型間接侵害が否定されるからである。

もっとも本稿は、間接侵害と構成しようと直接侵害と構成しようと、禁止されるべき甲の行為態様に変わりはないと考えている。そうだとすると、差止適格性説との相違点はないようにも思えるが、１点、気になる点がある。それは、クレイムが方法の発明として記載されている場合である。

甲の行為を直接侵害という場合、たとえば、殺虫剤として使用し得る化合物Ａを、「殺虫剤」というラベルが貼られたドラム缶に充填する行為を方法の発明の直接侵害と捉えることになる。かりに差止適格性説において、「発明の本質が同じである限り禁止できる他者の行為に変わりはない」という命題と、ここでの甲の行為を禁止すべきという価値判断とが両立するのであれば、甲のクレイムが方法の発明である場合も、ここで直接侵害を肯定しなくてはならない。

しかし、ここで甲の行為を方法の発明の直接侵害というのはさすがに抵抗感がある。もしこの抵抗感が気になるのであれば、やはり本稿のように、ここでの甲の行為を間接侵害と捉えた上で、用途発明についても多機能型間接侵害を肯定していく必要がある。しかし、逆を言えば、多機能型間接侵害における差止適格性説と本稿との相違は、その程度のものに過ぎないことになる。

らといって直ちに、物にだけ着目した差止めが許されるわけではない。用途発明はもともと者の行為態様を要素として含む発明であるため、差止判決の主文もそれに対応しなければならないからである。

では実際に特許法101条に当てはめてみるとどうなるか。用途発明が表現上物の発明である場合は、２号が適用される。２号の文言中、「その物の生産に用いる物」は、「その物」が殺虫剤であり、「用いる物」は化合物Ａだといえる。次に、括弧書き（日本国内において広く一般に…）はここでは満たすと考えておく。また、設例の化合物Ａが当該用途発明の課題の解決に不可欠であることに異論はないだろう（もちろん実際には場合による）から、いわゆる「不可欠要件」も満たしている。さらに、本稿で主として議論している差止請求権については、「主観的要件」は問われないというのが裁判例・学説[58]である。

したがって、甲の化合物Ａの製造行為は（間接）侵害である、という結

[58] 東京地判平成17・2・1判時1886号21頁**［情報処理装置及び情報処理方法1審］**、前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号161～163頁。

なお、本稿のように「者」に着目した判断という視点を強く打ち出した場合に、特許法101条２・５号における主観的要件とは具体的に何を指すのかという問題が残されている。同号における主観的要件は実質的には損害賠償の場面でしか機能しないが（前掲田村・知的財産法政策学研究15号、前掲拙稿・知的財産法政策学研究8号161～163頁）、条文上は、その物が特許発明の実施に用いられる、ということを被疑侵害者が認識しているかどうかが問われている。

そこで設例においては、甲は、①化合物Ａがその物の用途として、侵害用途（殺虫剤用途）が存在する、ということを認識している場合に要件を満たすと考えるのか、それでは足りず、②特定の者（たとえば乙）のところで侵害に用いられていることを認識しているところまで要求するのか、あるいはこの中間として、③侵害用途で用いている者を特定するところまではできないが、市場を見渡せばどこかに侵害用途で用いている者がいるのは明白だという認識があればよいのか。

「者」に着目した判断という視点を強調するなら、②、少なくとも③程度の認識までは必要と考えたほうが整合的なのかもしれない。しかし本文中でも述べたように、甲の行為は理論上は間接侵害とはいえ、直接侵害と評価されてもおかしくないほど両者の距離は近い。直接侵害と構成されれば主観的要件は不要になるのだから、①程度で主観的要件充足と考えても、甲の注意義務のレヴェルはそう変わることはないのではないか。

論が出そうであるが、甲から乙に対する販売のみを禁止し、丙に対する販売を禁止しないためには、どの要件をこの処理にあてるべきか、という問題が残されている。たとえば、この局面のみ従属説を採用してしまうという方法がある。従属説に従えば、乙は直接侵害者だが丙はそうではないので、甲の乙に対する販売のみを禁止できる。しかし、現在の学説では類型説が優勢(注79参照)であり、やや結論先行の帰結に過ぎることは否めない。

ひとつの手段は、特許法100条の差止請求権の差止めの必要性として、実際に非侵害用途に使用する者（ここでは丙）への販売を差止めてはならないという判断を行うべきだ、と考えることができるが、それでも損害賠償まで見据えると論理的に難点がないわけではない（注64参照)。

そこでここでは、多機能型間接侵害制度の立法趣旨から、その物が侵害用途に供せられる場合に限り、取引を予備的に禁止することが正当化されると解しておく（ただしなお議論の余地は残されよう)。

いずれにしても、ここで認められるべき差止判決は、(5)で述べたものと同じもの、すなわち販売の相手先を特定した、たとえば「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」というものになるべきである。

(7)「殺虫剤として」という限定は必要か

このように、甲の製造販売行為に対する排他権行使は、販売の相手方を限定する限りで認められるべきであるが、さらにたとえば「甲は乙に対して化合物Ａを殺虫剤として販売してはならない。」といったように、甲に対する主文としても用途を限定する必要はあるだろうか。

乙は化合物Ａを殺虫剤としてしか使用していない、というのが設例の前提であった。したがってこの場合は乙は殺虫剤としてしか用いていないのだから、上記の甲に対する主文に「殺虫剤として」という限定を加える意味に乏しい。

もちろん、「殺虫剤として」という限定を加えたとしても差止めの範囲が過小ということにはならないが、論理的には、執行（間接強制）を求める場面で債権者（特許権者）の立証項目が増えることになり、その点で特許権者に課される負担が増すことになる。乙が化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用している事実が証明されたのなら、判決の主文に重ねて「殺虫剤として」という要件を入れる必要はないと思われる。

しかし設例とは異なり、乙が化合物Ａを殺虫剤と潤滑剤と２用途で用いている場合は別である。乙としては、侵害用途（殺虫剤）で用いているからといって、非侵害用途（潤滑剤）まで差止められるいわれはない。したがって、乙が侵害用途と非侵害用途と双方で使用している場合には、原則として、甲に対する主文にも「殺虫剤として」という限定が必要となろう。

(8) 強制執行との関係

以上のように、用途発明については者の行為に着目した判決が適切であるところ、このような判決は執行段階でなにか問題を抱えてはいないだろうか。検証する必要がある。なお、過剰的差止判決固有の問題はすでに(2)で述べたので繰り返さない。

まず、(1)で述べた「乙は、化合物Ａからなる殺虫剤を使用してはならない。」という判決は、「化合物Ａを用いた殺虫方法。」という方法の発明にかかる差止判決と変わるところはない。したがって、執行する上で用途発明固有の問題はない。

問題があるとすれば、(4)および(5)で述べた設例の甲に対する判決である。すなわち、「甲は乙に対して化合物Ａを販売してはならない」「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」という判決は、執行する上でなにか問題があるだろうか。

１つ目は、甲の手元にある化合物Ａが、乙への販売に向けられたものか(ないし、乙への販売目的での製造か)、あるいは他の者（たとえば丙）に向けられたものか区別が付かないという問題が考えられる。２つ目は、かりにその化合物Ａが乙への販売に向けられたものだとしても、乙が殺虫剤以外の目的で使用する場合には販売（製造）が許されるのではないか、という点である。

たしかに、化合物Ａの入ったドラム缶に「買受者：乙」などと記載されていることは稀であろうし、機械製品であれば乙へ向けた仕様かどうか等、侵害対象物から販売相手先が判明することもあろうが、化合物そのものではそうはいかない。

そこで、たとえば上記の主文の内容として、または同時に求め得る廃棄請求（特許法100条２項；後述）のところで、「殺虫剤」というドラム缶に

貼られたラベルを剥がす行為であるとか、化合物Ａを充填したドラム缶への「殺虫剤」（またはこれに類する表示）というラベルの貼付禁止、化合物Ａを殺虫剤として使用するための取扱説明書、スペックノートや安全性に関する書類の破棄を認めることで、いわば間接的に、当該化合物Ａを殺虫剤として販売することを禁止することになるのだろう（このように考えた場合は、差止められる行為が製造なのか販売なのか区別することはもはや実質的意義を失っている）[59]。

逆にいえば、用途発明の効力は、執行の場面まで突き詰めると、事実上は用途表示禁止権に過ぎないといわれてしまうかもしれない[60] [61]。しかし、

[59] なお、例示した判決によれば、甲が禁止されるのは乙へ向けた販売だけであり、他に化合物Ａを殺虫剤として使用している者（たとえば丁）への販売までは禁止されていないのだから、すべてのドラム缶から「殺虫剤」というラベルを剥がされるのは過剰である、という反論もあるかもしれない。しかし、ラベル剥がしはあくまで甲の乙に対する販売の禁止のためになされる手段のひとつに過ぎず、本当に甲から丁へ販売される部分については判決の効力の外であるから、間接強制手続き、ないし代替執行の際の審尋でその旨を主張し、最終的には、間接強制であれば執行文の付与の訴え（民事執行法33条）か間接強制金の金額の調整で、代替執行であればまさしくラベル剥がし作業の場面で調整することは不可能ではないと考えられる。

価値判断として、甲が「殺虫剤」というラベルを貼って化合物Ａを販売することはいずれにしてもここで設例としている特許権を侵害する行為にほかならないのだから、執行の場面で甲が上記のような手続き上の不利益を被るのはやむを得ないことだと思われる。

[60] 前掲田村・判タ72頁、前掲松居『無体財産権法の諸問題』215頁。なお、東京高判平成18・11・21平成17(ネ)10125最高裁 WP **[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体]**。

[61] 付け加えれば、かりに判決裁判所が、執行の場面まで考えるとこのような判決には実効性がない、と判断できたとしても、それだけを理由として特許権者の請求を棄却ないし却下する必要はないように思われる。実効性がないことによって受ける不利益は、かような判決を望んだ特許権者にのみ帰し、第三者に不利益が及ぶことはない。特許権者が勝訴したという事実それ自体によって、当事者間での解決が促されることもあるだろう。

そもそも、判決裁判所において判決を下す場合に、どの程度まで執行の実効性を考慮して主文を書くべきか、という点は別に議論が必要だと思われる。

知的財産訴訟の実態として、債権者が強制執行を行うことはまずないといわれて

用途表示を禁止することは、甲から乙への販売を禁止する１つの手段に過ぎないというべきである。そして、そのような手段を包括的に禁止し、特許権者の執行上の負担を軽減するために、者の行為に着目した判決が必要なのである。

(9) 物に引き寄せた主文との比較

しかし、本稿提案の販売の相手方を限定した主文であっても結局、甲に対して執行を求め得る行為がラベルの剥離・廃棄や取扱説明書の廃棄に過ぎないと考えるのなら、あくまで物に着目しながら、主文を工夫することも考え得る。たとえば、「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Ａを販売してはならない（製造してはならない)。」というものである（参考、前掲 **[アレルギー性喘息の予防剤]**）。

しかし、本稿で提案する「甲は、乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」という判決のほうがより包括的であり、その点特許権者の保護に資する。たとえば、特許権者は甲がどのような手段によって乙に販売しているか、その全容を把握することは（文書提出命令などを駆使しても）困難であり、たとえば甲が乙に販売する際に付す書類等すべてを請求に含めることは難しい。どうしても漏れが生じてしまうだろう。これをひとえに立証の問題に帰すのは特許権者に酷である。

他方、主文が取扱説明書等を付する販売のみを禁止しているなら、甲（侵害者）は判決に示された以外の態様で乙に販売をすれば、判決の効力を免れることができる。たとえば、やや教室設例的だが、化合物Ａを殺虫剤として使用する際に特殊な技術を用いる必要がないのであれば特に取扱説明書等は不要であろうし、甲から乙に対して口頭で説明を下せば判決を回

いる。特に企業対企業の紛争が多い特許侵害訴訟においては、特許権者が勝訴した、という事実自体に当事者間における解決を促す効果を認めることができる。もちろん、執行しようと思えば簡単に執行できる主文ほど交渉を促す効果が大きいことはたしかであろうが、判決裁判所は、請求の趣旨が散漫としていて審理の対象が絞れない場合はともかく、執行の場面における実効性についてはそれほどナイーヴになる必要はないのではないか。特に、前掲注48に示したように、終局判決も当事者間解決の糸口の１つに過ぎないとの立場を採る場合はなおさらであろう。

避することは不可能ではない[62]。そうだとすると、特許権者はこの新たな販売方法につき再度訴えを提起しなければならず、結果、いたちごっこになりかねない。再度の訴えは仮処分で行えば特許権者の迅速な保護に欠けるところはない[63]のかもしれないが、起訴の負担は特許権者に課せられる。これでは、侵害の未然防止という差止請求権の効果は半減する。

そもそも、取扱説明書を付しての販売を禁止するという手法は、非侵害用途で化合物Ａを使用する者（丙）へ排他権の影響を及ぼさないための単なる工夫であり、あくまで手段の１つに過ぎない。本来禁止されるべきは取扱説明書云々ではなく、甲から乙への販売行為それ自体ではないか。本稿のような包括的な主文であれば、販売の方法を変更した場合には侵害者（甲）側に請求異議訴訟（民事執行法35条１項）を提起させることになる。たとえ非侵害用途があるにしても、それ自体侵害用途に用いられる物を製造販売している以上、甲はこの程度の負担は甘受すべきではないか。

もっとも後述するように、事案によっては「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Ａを販売してはならない。」といったタイプの主文のほうが、本稿提案のものより有効な場合はあり得る。肝心なのは場合による使い分けであろう。

なお著作権法の事例ではあるが、大阪地判平成15・2・13判時1842号120頁［ヒットワン］は、カラオケ装置リース業者に対して、無許諾店に対して楽曲の使用禁止措置を行え（無許諾店の中でも別紙においてリストアップされている店舗に限る）、という趣旨の判決を下している。これはまさに「者の行為」に着目した差止である。すなわち、カラオケ装置自体は侵害用途にも非侵害用途にも用いることができる装置であるところ、許諾を経ている店舗（許諾店）に対するリースまで違法と評価することはできないと考えているのだろう。非許諾店に対する措置のみを債務者に求めた判決であるから、これも「者の行為」に着目した判断をなしていると評価できる。

[62] 前掲［アレルギー性喘息の予防剤］は、係争対象物が医薬品であったがために、用法用量の記載なくしては販売できないという事情があった。

[63] 牧野利秋／飯村敏明編『新裁判実務大系22・著作権関係訴訟法』（2004年・青林書院）107～109頁（飯村）。

(10) 小括

いずれにしてもこのように、用途発明は、製品を実際に使用する者の実施態様によってクレイムに含まれるかどうかが決まる[64]ため、製造・販売する者（ここでは甲）と実際に使用する者（ここでは乙および丙）とが分かれている状況で製造・販売する者に対して権利行使しようという場合には、「者の行為」に着目し、特定の相手方への販売、ないしは特定の相手方へ販売する目的での製造を禁止する主文が適切である。

避けなければならないのは、「用途発明は物の発明だから」という理由

[64] 後掲する注90のように、本稿は、知的財産法は無体物を保護するものではなく、本質的には本来自由であるはずの他者の類型化された行為を規制するものと捉えており（Wendy J. GORDON（田辺英幸・訳）「INTELLECTUAL PROPERTY」知的財産法政策学研究11号２～３頁（2006年））、この側面を強調すると、行為者の行為態様によって、同じ物を扱っていても特許権侵害になったりならなかったりする、すなわち同じ物であってもそれを取り扱う他者の行為によって、特許発明の技術的範囲（特許法70条１項）に含まれたり含まれなかったりするという発想が出てくる。

一方、前掲・知財研2005年報告166頁（平嶋）、同旨前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』199頁のように、他者の行為という特許権者からみて外在的な要素によって技術的範囲が変動する（侵害になったりならなかったりする）ことは妥当ではない、と考える立場からは、設例の用途発明において、用途発明が物としてクレイムされている以上、化合物Ａがどのような態様で使用されていようと侵害は侵害であり、本稿でいうところの侵害用途へ向けた販売のみ禁止すべきかどうかという論点は、差止請求権（特許法100条１・２項）固有の問題だ、ということになるのかもしれない。

しかしこのように解すると、差止請求権については本稿と変わるところがないが、損害賠償の場面で相違がでてくる。化合物Ａがどのような態様で使用されていようと侵害は侵害であるというなら、化合物Ａのうち非侵害用途に向けられた分も賠償の対象だとされかねない。もちろん平嶋の考えに従っても損害賠償の場面でも何らかの調整を行うのであろうが、そうであるなら初めから排他的範囲の問題としてまとめてしまったほうがすっきりするような気がする。

一般的に方法の発明は他者の行為そのものを規定する種類の発明であるため、それこそ他者の行為によって侵害の成否が定まる。もし、本質的には方法の発明である用途発明を表現上物の発明として記載したとしても、禁止できる他者の行為について差異はないと考えるなら、たとえ表現上は物の発明だったとしても、他者の行為によって侵害／非侵害の結論が左右されてよいということになる。

で、製品（ここでは化合物Ａ）のみに着目して侵害の成否を考えることである。たとえば化合物Ａは、クレイムに含まれない他の実用的用途（ここでは潤滑剤）があるのだから物自体の販売は禁止できない、であるとか、物の発明である以上物自体として販売を禁止しなければならない、とかいう論法である。用途発明は、その性質上物を用いる者の態様によって侵害となるかどうかが決まる発明であるため、使用する者の態様を踏まえた差止めとなるのはある意味当然といえよう。もちろん、用途発明といっても多様であり、中には物の発明としての性格が強いものも含まれ、侵害態様その他によっては物に着目した判断もなお有力であるが、肝要なのは、「物」に着目した判断と、「者」に着目した判断とは二者択一の関係にはないということである[65]（執行の場面における問題は、2.4.および3.3.参照）。

結論：
乙…①「乙は、化合物Ａからなる殺虫剤を使用してはならない。」（(1)参照）
　…②「乙は、化合物Ａを使用してはならない。」（(2) 参照）
丙…①非侵害（(3) 前段参照）
　…②「丙は、化合物Ａからなる殺虫剤を使用してはならない。」（(3)後段参照）
甲…①「甲は、乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」（(4) 参照）
　②「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」（(5) 参照）

2.3. 廃棄請求

(1) 廃棄請求の原則的否定

では廃棄請求（特許法100条２項）についてはどう考えるべきか。設例を引き続き用いる。化合物Ａは、殺虫剤という用途と、潤滑剤という用途の２つの実用的な用途を有している。このうち、殺虫剤として用いる場合は特許権を侵害するが、潤滑剤として用いる場合は侵害しない。設例のクレイムでは、外形的に物の発明であろうが方法の発明であろうが、化合物Ａを殺虫剤として用いることが発明の本質であって、いずれにせよ潤滑剤としての用途・使用に排他権を及ぼすべきではないことは既述のとおりである。

したがって、たとえば設例の乙は現在は化合物Ａを殺虫剤として使用しているから特許権を侵害するが、これを中止して、手持ちの化合物Ａを新たに潤滑剤として使用する行為は、クレイムとの関係で許容されるべきである。

だとすれば、乙の手元にある化合物Ａを廃棄させることは、乙に対して不必要なサンクションになりかねない[66]。

甲についてはなおさらである。甲は自ら化合物Ａを使用しているわけではなく、使用する乙ないし丙に販売しているに過ぎない。したがって、乙への販売が禁止されたとしても、化合物Ａを丙へ販売することは許されているのだから、甲は乙へ向けて販売するはずだった化合物Ａの在庫品を丙への販売に振り向ければよい。

このように、乙に対するにしても甲に対するにしても、侵害自体は肯定したとしても、化合物Ａ自体の廃棄請求を認めることは行き過ぎたサンクションとなりかねない。設例において、廃棄請求は、原則として否定されるべきである[67]。

(2) 廃棄請求が許される場合

もっとも、現実の取引ないし使用態様を考えた場合に廃棄請求をまった

[65] このような著作権侵害の“間接侵害”について、比較法的手法を行いつつ、「者」の行為に着目した規制の在り方を探る研究として、潮海久雄「著作権侵害の責任主体についての比較法的考察」『融合する法律学・下巻』（2006年・信山社出版）749～760頁。

[66] 前掲田村・判タ72頁、および同頁注46は、前掲**［アレルギー性喘息の予防剤］**が廃棄請求を認容したのは行き過ぎであったと述べる。

[67] なお、廃棄請求に関する問題は、著作権法の分野で比較的事例の蓄積が進んでいるので参考になる（田村善之『著作権法概説』［第２版］（2001年・有斐閣）306～310頁）。たとえば、物理的には著作権侵害以外の用途にも用いられ得る機材（たとえばカラオケ装置やピアノは、著作権の保護期間が満了している楽曲を演奏し得る）については、多くの場合廃棄ではなく撤去を求めているに過ぎない（なお、カラオケ装置とピアノを区別する見解につき、前掲田村『著作権法概説』307～308頁）。

く認めないとすると、侵害の未然防止という差止請求の意義が果たされないことがある。たとえば、乙の倉庫に化合物Ａを含む液体が充填されたドラム缶が貯蔵され、そこに「殺虫剤」というラベルが貼付されていたり、実際に化合物Ａを使用する者がそれを殺虫剤として取り扱う場合の注意書きが備えられていたり、殺虫剤として販売・使用する場合の法令を遵守している旨の書類が添付されている場合などである。

このような製品が乙の倉庫に並んでいる場合、特許権者としては、いつ何時乙によって特許権侵害が行われるかわからず、差止判決の執行（間接強制；民事執行法172条１項）を求めるために乙を常時監視していなければならないという負担がある。あるいは、甲の倉庫に同じ物が並んでいれば、いつ何時乙に向けて販売されるか知れたものではない。このような債権者（特許権者）の負担を何らかの方法で解消せねば、債務者（侵害者）において事実上差止請求認容判決の尻抜けを黙認し、特許権が報酬請求権化することにもなりかねない。

そこでこの例でいえば、化合物Ａそのものの廃棄ではなく、甲ないし乙に対してドラム缶に貼付された「殺虫剤」というラベルを剥がさせたり、当該ラベルや取り扱い説明書の在庫を破棄させることで、化合物Ａの他用途への使用を確保しながら差止請求の実効性を確保するという手段が考えられる（特許法100条２項では、侵害の予防に必要な措置を差止めの対象とすることが認められている）。

これを実現するためには、特許権者は債務者（侵害者）の行為を具体的に特定した主文の差止判決（たとえば、「乙はイ号製品に貼付された『殺虫剤』というラベルを剥がせ。」）を得た場合だけではなく、「乙は化合物Ａを殺虫剤として用いてはならない。」という差止判決であっても、執行段階でこの主文の中にラベルを剥がす行為を読み込み、間接強制、場合によっては代替執行をもってラベルを剥離ないし廃棄させる、という手段も認められてよいように思える（2.2.(9)参照）[68]。

[68] 債務の同一性の問題については、後掲注96参照。

なお東京地判平成16・8・17判時1873号153頁［**切削オーバーレイ工法**］は、方法の発明の差止対象として、当該方法を記載したパンフレットの配布は含まれないという。ただし、この事案での被疑侵害者は、自ら何らかの工法を施行する者ではなく、パンフレットによって単に会員に工法を紹介しているに過ぎない点に注意（民法719条の共同不法行為の主張はない）。

さらに、特許法100条２項の予防措置として、たとえば「化合物Ａが収容されたドラム缶等の容器に『殺虫剤』と表記するな。」「…『殺虫剤』として使用するための取扱説明書を添付するな。」という不作為請求をも認めるべきかもしれない[69]。

2.4. 執行手順

(1) 実際の執行の手順その１～間接強制～

それでは、用途発明に関する差止判決の執行場面をシミュレートしてみよう。まず第１の例として、乙が化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用している場合に、「乙は化合物Ａを使用してはならない。」という差止判決を受けた場合を考える。

乙が任意に判決に従わない場合、債権者（特許権者）は強制執行の手続きを開始することになる。上記差止判決は乙に対して不作為を求めるものであるから、債権者（特許権者）は、当該判決を債務名義（民事執行法22条１号）として間接強制の手続き（同法172条１項）を求めることになる。具体的には、執行裁判所（同法173条２項、通常は第１審裁判所）に対して、乙が化合物Ａを殺虫剤として使用していること[70]を証明し、主文の不作為

[69] 逐一挙げないが、文献のなかには、特許法によって侵害者に対して禁止できる行為は、同法２条３項各号に掲げられた行為に限られるという見解も少なくない。しかし、実際の裁判例では、同項各号に掲げられていない、侵害組成物などの廃棄請求が認容されることは珍しくない（もちろん上記文献の趣旨は、「不作為請求は同法２条３項各号に掲げられた行為に限定される」（廃棄請求は一般的には作為請求）というものかもしれないが）。同法100条２項は、現在ないし将来の侵害の防止という差止請求権の機能に鑑みて、侵害の実態に合わせて、排他権の実効力を高めることができる作為ないし不作為請求を認めているのである。

[70] なお、債権者（特許権者）は、支払予告決定を受けるためには、実際に乙の不作為債務の不履行を待つ必要はなく、そのおそれを立証すればよい。実際に債務の不履行があったことは、執行文付与（民事執行法27条１項、33条１項）の段階で証明すればよい（最決平成17・12・９民集59巻10号2889頁。森田修［判批］『平成17年度重要判例解説』（別冊ジュリスト1313号・2006年・有斐閣）82～83頁）。

義務が履行されていないことを理由として間接強制金支払の決定を求めることになる。執行裁判所は乙に対して審尋の機会を与えた後、支払予告決定を下すことになる。具体例としては、「乙は化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。10日以内にこの債務を履行しない場合は乙は債権者に対して１日あたり○○円を支払え。」という支払予告決定を受けることになる[71]。

これでもなお、乙が債務を履行しない（殺虫剤としての使用を中止しない）場合は、この支払予告決定の正本に条件成就執行文の付与（民事執行法27条１項）を求めた上で金銭執行を行うことになる[72]。しかし、「乙は…使用してはならない。」という不作為の事実の不履行は文書によって証明することが困難であろうから[73]、実際は執行文の付与の訴え（同法33条）によることになることが多いであろう。こうして執行文の付与を受けた債権者は、金銭執行の方法によって債務を満足することができる[74]。

債務者があくまで判決に従わない場合は、ここまでしてようやく特許権者は終局的な保護を受けられることになる。したがって、執行段階の特許権者の負担が大きい場合は事実上差止請求権が空権化することになりか

[71] 佐藤歳二『実務　保全・執行法講義［債権法編］』（2006年・民事法研究会）398～400頁、参考：園部厚『裁判事務手続講座＜第11巻＞書式　代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務』［第４版］（2006年・民事法研究会）156～208頁。

[72] 鈴木忠一／三ヶ月章編『注解民事執行法(5)』（1985年・第一法規出版）117頁（富越和厚）、香川保一監『注釈民事執行法(7)』（1989年・金融財政事情研究会）291頁（富越和厚）、中野貞一郎『現代法律学全集(23)・民事執行法』［増補新訂５版］（2006年・青林書院）775頁。

[73] 民事執行法27条１項は、債権者の証明すべき事実（ここでは、乙が化合物Ａを殺虫剤として使用したという事実）が到来したことを文書で証明すべき場合を規定するので、通常はこの事例には適用できない。

[74] なお、間接強制の手続きによって支払われた金銭は、当該不作為義務に背いてなされた行為の賠償の予定ではないから、これを超える損害がある場合は別途賠償請求することができる（民事執行法172条４項）ことはもちろん、支払額が損害額を超える場合であっても債権者は返還を要さない（前掲『注釈民事執行法(7)』292頁（富越）、中野貞一郎編『民事執行・保全法概説』［第３版］（2006年・有斐閣）270頁（中野））。さもないと、差止請求という排他権が認められたはずの特許権が報酬請求権と化してしまうからである。

ねない。過剰的差止判決はそれを解消するひとつの手段だと位置付けられる。

(2) 実際の執行の手順その２～代替執行～

第２の例として、化合物Ａを殺虫剤として使用する乙に対する販売が禁止された甲について。主文は「甲は乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」だとする。この主文の内容として、上述のように、「殺虫剤」と記載されたラベルをドラム缶から剥離する行為が甲に求められているとすれば、作為義務ということになる。ラベルをドラム缶から剥離する行為は必ずしも甲でなければなし得ないものではないから、代替的である。したがって、執行の方法は代替執行（民事執行法171条）か間接強制（同法173条；補充制のドグマの緩和[75]）ということになる。

間接強制についてはすでに述べたので、ここでは代替執行について述べる。

代替執行も、間接強制と同じく執行機関は執行裁判所（民事執行法173条２項、通常は第１審裁判所）である。債権者（特許権者）は執行裁判所に対して、甲のドラム缶からラベルを剥離する行為について、債務者甲の費用でもって債務者以外の者（たとえば債権者、債権者の委任した私人たる第三者、あるいは執行官）に実施させることを債権者に授権する旨の決定を申し立てる（授権決定の申立て）。

裁判所は、審尋（民事執行法171条３項）を経て授権決定をすることになる。授権した債権者は、自ら、ないしは委任した第三者（執行官も含まれる）の手によって、甲の倉庫に出かけて行き、ドラム缶からラベルを剥がすことになる。実行に当たって抵抗を受ける（たとえば甲が倉庫に立ち入らせないなど）場合は執行官に援助を求めることができ（同法171条６項、６条２項）、執行官はその抵抗を排除するために威力を用い、または警察上の援助を求めることができる（同法６条１項）[76]。ただし、威力を用いたり、

[75] 2003年改正により、直接強制や代替執行によって強制執行ができる場合でも、間接強制によって執行することが可能になった（前掲佐藤『実務　保全・執行法講義［債権法編］』398頁）。

[76] 前掲中野『民事執行・保全法概説』267～268頁。

甲の倉庫に立ち入る場合は立会い人が必要とされる（同法７条）。

もっとも実際には、あからさまに「殺虫剤」というラベルが貼られているわけではなく、コード化された製品名がラベルに記されていたり、そもそも広い倉庫の中のどこにドラム缶が貯蔵されているか、甲以外の者にはわからない場合が多いと思われる。このようなに場合は、代替執行ではなく間接強制に依ったほうが好ましい。

３．用途発明にかかる化合物の実際の使用者が判明しない場合等

3.1. モデルの立て方

２．では、化合物Ａを製造する甲が、それを実際に使用する乙へ直接販売している場合について論じた。２．に示したモデルでは、特許権者としても甲の製品（化合物Ａ）を使用する者を把握できていた。しかし、甲の販売先が多数に上り、結果として化合物Ａを使用する者が多数であった場合は、特許権者は、侵害を元から断つという意味で最終ユーザーではなく甲を主たる相手として差止めを求めたいと考えることがある[77]。その他、特許権者が甲の製品（化合物Ａ）を使用する者をすべて把握できていない場合、たとえば乙と丙については把握できているが、把握できていないその他の者に対する販売もまとめて差止めたいと考える場合もあるだろう。特に、甲の製品が流通業者を介して市場に供給されている場合は、甲の製品を実際に使用する者を特許権者がすべて把握することは困難である。

３．では、化合物Ａを実際に取り扱う者について、特許権者がその者ら（一般消費者も含む）をすべて把握できない場合を主たるモデルとして問題を論じる[78]。

[77] 素材メーカーと製造販売会社、すなわち川上メーカーと川下メーカーが分かれている場合には、川上メーカーにとって用途発明を取得するメリットが大きいと述べるものとして、前掲・知財研2005年報告46～48頁（浅野敏彦）。

[78] なお、3.で論じるのは、審理が尽くされてもなお、特許権者が化合物Ａの実際の使用者（2.でいう乙や丙）を特定できない、ないしは特許権者が化合物Ａの実際の使用者を特定しない形での判決を望んだ場合の話であって、訴訟の入り口で甲の販売先を特定させるべきかどうかという話ではない。入り口の段階では特許権者は甲

２.における設例の甲を援用すると、甲に対して、問題となっているクレイムが表現上方法の発明の場合は多機能型間接侵害（特許法101条５号）が、表現上物の発明の場合は、直接侵害ないし多機能型間接侵害（特許法101条２号）の適用が考えられる。場合によっては甲の行為を直接侵害と構成できることもあるだろう。しかし、２.で検討したように、発明の本質が方法なのであれば、表現上物であろうと方法であろうと差止めるべき行為者の行為態様に影響を与えない。本稿ではとりあえず、表現上物の発明の場合は甲の行為は多機能型間接侵害（特許法101条２号）にあたると構成して議論を進める[79]。

3.2. 相手方を抽象的に特定する判決の必要性

それでは、化合物Ａを使用する者が多数であって、特定しきれない場合（たとえば一般の消費者）にはどのような問題があるのだろうか。

この問題についてはすでに別稿[80]に述べたので、ここでは簡単に紹介するにとどめる。まず、「甲は化合物Ａを販売してはならない。」という無制限の差止判決は、原則としては、クレイムとの関係で過剰である。これを許すと、用途を限定しているクレイムと無関係に排他権の範囲が拡大する

の販売先が分からないために3.で述べたような「請求の趣旨」しか立てられなくとも、審理を進めるにしたがって文書提出命令（民事訴訟法220条、特許法105条の３、加えて特許法105条の４以下の秘密保持命令）などを利用して、最終的には甲の販売先を特許権者が特定できたということは十分に考え得る。

[79] なお、化合物Ａを直接用いる者が業としての実施をなす者ではない場合（一般消費者）は、間接侵害が認められるためには、いわゆる独立説ないし類型説を前提とする必要がある。独立説、従属説および類型説の学説状況は、前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号148～150頁の注２を参照。現在では類型説が有力であり、化合物Ａを直接実施する者が業としての使用をする者でなくても、間接侵害は成立すると考えてよい。本稿でも以下、類型説を前提とする。

[80] この問題を多機能型間接侵害と捉えた場合につき、前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号178～187頁。本文中にもあるとおり、物の発明の直接侵害と捉えてもほぼ同旨である。もっとも恥ずかしながら、拙稿は実体法解釈と手続法解釈を一部混同しているところがあり（前掲田村・知的財産法政策学研究15号）、本稿でそれを正したつもりである。

からである。これは2.で論じたところと変わらない。

またこのモデルでは、実際に化合物Aを使用している者の使用態様が明らかではないため、2.2.(7)で述べたように、化合物Aを殺虫剤、潤滑剤の双方の用途で使用する者も存在し得るから、「甲は化合物Aを殺虫剤として使用する者に販売してはならない。」という主文の差止判決も、多くの場合過剰となろう（前稿の見解を修正する）。双方で使用している者といえども、化合物Aを潤滑剤として使用することは許されるはずだからである（ただし、以上は原則論であって、場合によっては過剰的な差止判決もありえることは2.2.(2)で述べたところと変わらない）。

したがって、ここで相応しい差止めの主文は、たとえば、「甲は化合物Aを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」というものになろう[81]。2.2.(7)では、「殺虫剤としてのみ」は原則として不要だと述べたが、それは設例で乙が殺虫剤としてのみ使用しているという事情があったからであって、実際に化合物Aを使用している者の態様が具体的に明らかにできない場合は、「のみ」を原則に据えるべきである。

また、2.2.(5)で述べたように、甲の製造行為までも禁止する場合は、たとえば「甲は、化合物Aを殺虫剤としてのみ使用する者に販売する目的で製造してはならない。」というものになるだろう[82]。

[81] 前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号185～186頁注67。

[82] もっとも、「殺虫剤としてのみ使用する者」の「としてのみ」について述べておく必要がある。用途を限定したクレイムである以上、他の用途に使用される可能性がある場合にまで差止請求権を及ぼしてはならない。これは繰り返し述べるとおりである。そうだとすれば、ここでの「としてのみ」は、化合物Aを取り扱う者の取り扱い範囲内において、特許法101条１・４号における「にのみ」と同程度である必要がある。すなわち、殺虫剤としてのみ使用する者とは、実用的な用途として、化合物Aを殺虫剤としてのみ取り扱う者だということになる。

化合物Aを侵害用途（ここでは殺虫剤）と非侵害用途（ここでは潤滑剤）と両方で用いる者への販売は、差止めの範囲から除かれなくてはならない。これは前稿で述べたとおりである。特許法101条２・５号によって、その化合物に他用途があることのみをもって間接侵害が否定されることはなくなったが、訴えの基礎となった特許権が用途発明のように者の行為態様を規定する種類の発明に関する場合は、差止めの範囲として、ある程度の制限がかかることはやむを得ない。これは用途発明の特性から来る限界である。

このように、化合物Aを使用する者が多数にのぼり、特許権者においてそれをいちいち特定できない場合、または特許権者が特定した形での判決を望まない場合には、「殺虫剤としてのみ使用する者」という抽象度の高い要素を含む判決にならざるを得ない。ここでは、抽象性を含む要素は差止めの対象たる物ではなく、甲が販売する相手方である行為者である。「物」に着目した判断では、判決に過不足が生じやすいことは2.で述べたとおりである。

しかしここでの問題点は、2.で述べたモデルに対する判決より抽象度が高いために、執行の場面で執行裁判所が、甲の販売行為が、化合物Aを「殺虫剤としてのみ」使用する者への販売にあたるかどうかを判断しなくてはならないという点である。すなわち、このような差止判決が実務において可能かどうかは、このような判決が本当に執行できるかという点と、紛争解決の実効性があるかどうかという点にかかっている。その上で2.2.(8)における議論と同様、「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Aを販売してはならない（製造してはならない）。」という、物に着目した判決と、紛争を解決する上でどちらが相応しいかという点が問われる。

3.3. 相手方を抽象的に特定した判決の執行場面における問題

このような判決を受け取った債権者（特許権者）が債務者（甲）に対して執行を求める場合は間接強制（民事執行法172条１項）によることになるが、債務者（侵害者；甲）が「殺虫剤にのみ使用する者」に販売しているかどうかは曖昧であり、執行機関にその判断を委ねることが適当か、という問題がある[83]（判決機関と執行機関の分担の問題）。

もともと不作為債務の強制執行には、判決機関と執行機関の分業体制が機能しにくいという構造的な問題を抱えていることが指摘されており[84]、

[83] たとえば前掲牧野／飯村『著作権関係訴訟法』43～44頁（髙部眞規子）（しかしいかなる抽象的差止めをも認めないという趣旨ではないと思料するが）。

[84] 知的財産権に関する文献として、谷口安平［みその東鮨・判批］『判例不正競業法』（小野還暦・1996年・発明協会）791～795頁。前掲田村・判タや、前掲田村『競

本案に関する「続行的判断」が執行裁判所に求められるべきだと説かれる[85]。すなわちこの場合の執行裁判所は、第一審の判決裁判所が担当することが定められており（民事執行法172条６項、171条２項、33条２項１号）、執行官ではなく裁判所が関与する。したがって執行裁判所には、判決裁判所が主文に示した枠組みの範囲内で[86]、「殺虫剤として用いられたか」どうかを審理することが期待されていると解するべきだろう[87]。

特に、多機能型間接侵害制度を従来の「にのみ」型間接侵害の発展型と捉える本稿の立場からは、このように化合物Ａを実際に使用する者の行為態様によって、その者に物を販売する者（甲）の侵害の成否が左右されるような法制が、実体法の価値判断として導入されたのだと考えることになる。

従来の「にのみ」型間接侵害は、幸か不幸か、「にのみ」という厳格な要件を課したがゆえに、物に着目していれば侵害の成否も判明するので執行段階での負担が小さかった[88]。しかし、実体法の決断として、物に着目するだけではなく行為者に着目した侵害判断をするという条文を設けたのであれば（本稿はそう考えているのだが）、執行法もそれに応えなければならない[89]。

もしそうであるなら、執行法には実体法の価値観を生かすような取り扱いが求められる。差止請求は現在から将来に亘る救済であるため、実体法判断を行う判決裁判所と、執行を司る執行裁判所との連携が不可欠である。2002年特許法改正によって実体法が変化したのなら執行法もそれに合わせて進化させなければ、何のために実体法を改正したのかわからなくなる。執行裁判所における従来的な執行法の取り扱い実務を前提にして、それを墨守するために、判決裁判所が改正された実体法を骨抜きにするというような解釈手法は戒められてしかるべきではないだろうか[90]。

このように、執行の場面における問題は解決可能だと考えられる。

争法の思考形式』は、この示唆を受けてさらに具体的な議論を進めた研究であると思われる。

85 前掲注84のほか、川嶋四郎「差止訴訟における強制執行の意義と役割」ジュリスト971号262～266頁（1991年）も示唆的である。「座談会・間接強制の現在と将来」判例タイムズ1168号49頁（2005年）も参照。

86 著作権侵害を例に取ったものであるが、前掲田村『競争法の思考形式』177～178頁。もっとも、差止めの対象物についての議論である。本稿で問題としているのは、行為態様の抽象性であるが、例に挙げた「殺虫剤として用いる」という部分をクレイムにあわせてある程度具体的（とはいえある程度の幅をも持たせて）に特定することは求められるかもしれない。

87 この点、侵害製品を目録を使って特定している現在の実務は潜在的な問題を含んでいると指摘するものとして、前掲増井／田村『特許判例ガイド』323～324頁（増井）。

88 差止適格性説を貫徹する立場は、この点が本稿の弱点であると指摘することになるのだろう。差止適格性説の発想は、執行段階で執行しやすいタイプの多機能品に限って多機能型間接侵害を認めるところにあるから、「執行のしやすさ」という価値観が、間接侵害対象物に当たるかどうかという評価に流入していることになる。

89 もっとも、主文の明確性、すなわち執行段階では実体的判断はしないという“ドグマ”に固執するなら、多機能型間接侵害制度（特許法101条２号・５号）は、機械発明のように侵害用途に向けられた部分を除去可能な発明（結合的多機能品）であるが故に執行段階での負担が小さい発明に限って認められたものであり、化学発明（用途発明）のように、行為者の態様によって侵害／非侵害が定まるといった類型の多機能品（特性的多機能品）は想定外だ、ということになるのかもしれない。たしかに、立法過程を見ると、主として想定されていたのは、典型的な結合的多機能品であるコンピュータソフトウェア発明である（前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』23～24頁）。

90 もともと方法の発明は実務においても有体物で特定できないが故、ある程度の抽象性を含んだ人の行為を特定する方法で係争対象を定め、判決を下している。だとすれば、用途発明においても、有体物をどのように使用するかという人の行為を含んだ形の主文でもって判決を下すことが許されるというべきであろう（たとえば前掲**［アレルギー性喘息の予防剤］**の物件目録を参照）。

一般に知的財産権の保護対象は無体物であるといわれるが、実際は無体物なるものは観念上の存在でしかない。知的財産権は無体物を保護するというよりは、本来的には自由である人の行為を規制する行為規制法規だといわれることがある（前掲GORDON・知的財産法政策学研究２～３頁）。だとすれば、知的財産権が禁止の対象とするものは、本来は人の行為であり有体物ではないはずである。もちろん特許侵害訴訟においては、可能な限り係争対象物を有体物で特定することが求められる（特に物の発明）が、これは明確性（被疑侵害者が禁止される行為の明確性、訴訟の攻撃防御対象の明確性、執行段階における明確性等）を追求した結果であって、知的財産法の立場からすれば、本来禁止すべきは有体物ではなく人の行為のはずである。

3.4. 相手方を抽象的に特定した判決の実効性

次に実効性である。

「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という主文を勝ち得た特許権者は、実際に甲のどのような行為を執行の対象とできるか。甲の販売先が特定できる場合は2．ですでに述べたので、ここでは特許権者が甲の販売先を特定できない場合、たとえば一般消費者向けである場合を考えることになる。

甲が実際にこのような債務を墨守しようとすれば、逐一販売の相手方に化合物Ａの使用態様を問いただし、「殺虫剤として使わないこと」を確認する必要に迫られる。しかしここでは甲の販売先は多数だという前提であるから、甲にこのような義務を課すのは現実的ではなく、また実効性も疑わしい。

かりに甲が逐一相手方に化合物Ａの使用態様を問いただし、侵害用途（ここでは殺虫剤）に用いないことを確認した後に販売する形態を採ったとしても、購入者が甲を欺いて化合物Ａを殺虫剤として用いてしまう場合はあり得る。購入者の事情が販売後に変動する可能性もある。そもそも購入者が一般消費者であれば、化合物Ａの使用自体は業としての使用ではなく問題の特許権を侵害しないから、購入者は化合物Ａにどのような特許があるのか、さして注意を払うことはないだろう[91]。

[91] 著作権侵害に関与し得る装置を取引する者は、その装置が侵害用途に用いられないことを確認する義務があり、当該装置を用いて著作権侵害が発生した場合は共同不法行為に問われる（最判平成13･3･2民集55巻２号185頁**[ナイトパブ Ｇ7 上告審]**）。

また、このような装置の販売を差止めるべきという下級審判決も存在する（大阪地裁平成15・2・13判時1842号120頁 **[ヒットワン]**。いわゆる著作権の間接侵害問題について、一連の裁判例を分析したものとして、吉田克己「著作権の『間接侵害』と差止請求」知的財産法政策学研究14号143～190頁（2007年）。また議論の状況を要領よく整理したものとして、上野達弘「著作権法における『間接侵害』」ジュリスト1326号75～83頁（2007年））。

本文中の設例とはだいぶ事案が異なるが、このような判決の背後にある価値観を推し及ぼすと、設例の甲には、少なくとも販売の相手方に対して使途を確認する義務は生じることになりそうである。もっとも、どこまで注意義務を尽くせば過失なしと評価されるかは難問であろう。たとえば、「…用途への使用禁止」という注意

かりにこれらの場合にも甲は差止判決に違反していると考えると、甲には間接強制金の支払い義務が生じることになる。間接強制金は通常、債務違反行為を威嚇できるほど高額に設定されるから、上記のような場合にまで甲に間接強制金を支払わせるのは過酷といわれるかも知れない。しかし、甲に対する義務を軽くしては判決の実効性が後退する。悩みどころである。

もっとも、2.2.(8)で述べたように、「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という主文であっても、結局債務者（侵害者＝甲）に求められる義務が、効能書き等の削除・廃棄のように甲が単独で行うことのできる行為にとまる、と読み込むのであれば、実効性は出てくる。

用途発明の侵害事例として著名な前掲**[アレルギー性喘息の予防剤]**は、公知の化合物フマル酸ケトチフェンの新たな効果（アレルギー性喘息の予防効果）を発見したことによる特許発明があり、被疑侵害者がこれを当該用途で発売していたところ、特許権者がフマル酸ケトチフェン自体の差止めを求めたが、裁判所は、効能又は効果、用法を特定した形で製剤の販売を禁止した。このような主文の下でも、債務者（侵害者）に求められる義務が効能書き等の削除・廃棄に過ぎない、すなわち、特定の用途に用いられる表示を削除しさえすれば製造・販売それ自体は禁止されないと解釈するのであれば[92]、本稿の提案と大差なく、例示したような主文にも実効性

書きを付すだけでも過失は否定されるのだろうか（前掲 **[ヒットワン]** の判決を読む限りではそれでは足りないように思われる）。

さらに、甲が第三者へ販売した後、当該第三者がさらに他人に販売し、その他人（転得先）が化合物Ａを殺虫剤として使用した場合、すなわち転々流通先で初めて化合物Ａが用いられるような場合は、甲は、「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という債務を遵守しているかどうかという問題もある。

この主文の下では、甲は、自身の製造する化合物Ａが侵害用途に用いられること全てについて債務を負っているとは考えられない。本稿ではさしあたり、甲の直接販売先である第三者が化合物Ａを、殺虫剤として転得先と取引していなければ、甲は債務を守っていると考えておきたいが、なお議論の余地はありそうである。

[92] 前掲田村・判タ71～73頁。

なお前掲 **[アレルギー性喘息の予防剤]** は、クレイムが表現上物の発明であった

が出てくる。

ただし、前掲［アレルギー性喘息の予防剤］の主文は、本来認めるべきでない、薬剤それ自体の廃棄をも別の主文で認めてしまっていることから、行き過ぎている判決といえなくもない[93]。このような誤りを招かないためにも、本稿の提案する販売の相手方に制限をかけたタイプの主文は選択肢の一つとしてなお無益ではないと考えられる。少なくとも、特許権者が訴訟の終盤においても、「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という抽象度の高い判決を望むのであれば、実効性がないことを理由として棄却ないし却下する必要はないように思われる（注61参照）[94]。

ために、裁判所は直接侵害として処理している。本稿は、発明の本質に鑑みて用途発明を方法の発明と捉えるから、間接侵害に近い発想を採っているが、用途発明を物の発明と捉える、ないしは、クレイムの記載に従うという立場からは、直接侵害といったほうがわかりやすい。しかし、多機能型間接侵害の導入により、ことはそれだけのことに過ぎないことになったのである。

また、当時間接侵害制度は「にのみ」型しかなかったので、侵害というには直接侵害として構成する必要があったためかもしれない。しかし、多機能型間接侵害が導入された現行法下では、このように用途発明について直接侵害というか間接侵害というかは法律構成の差異でしかなく、実務上は双方に依って主張すればよいだけのことである

[93] 前掲田村・判タ72頁。

[94] なお、本稿で提案する「…殺虫剤としてのみ使用してはならない。」「…殺虫剤として用いる者にのみ販売してはならない。」「…乙に対して販売してはならない。」という差止判決の主文と、原告側の請求の関係に触れなくてはならない。すなわち、原告が、「被告は化合物Ａを使用してはならない。」「…販売してはならない。」という無制限の請求を立てた場合に、裁判所が「被告は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用してはならない。」という制限付きの判決を下すことは民事訴訟法246条（処分権主義）に反しないか、という問題である。

これをして裁判所が、原告は使用する者の態様につき無制限の差止めを求めているが、認められるのは殺虫剤としての使用だけである、と判断するなら、原告が1,000万円の請求をしているところ被告に500万円の限りで支払を命じるのと同じことであるから、一部認容判決として処分権主義の問題は生じない。

しかし、あくまで無制限の差止めが原告の請求の趣旨であると解するなら、処分

3.5. 物に引き寄せた主文との比較

もっとも本稿提案の主文が、2.2.(8)で述べた「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Ａを販売してはならない（製造してはならない）。」という物に着目した判決と比べて、紛争を解決する上でどちらが相応しいかという点が問われなければならない。

本稿提案の主文は、2.2.(8)で述べたように包括的であるが故、判決の尻抜けや、特許権者と甲とのいたちごっこを防止する意味があるが、3.のモデルに対する主文は「殺虫剤としてのみ用いる者」というかなり抽象的な要素を抱えており、執行裁判所に過度の負担を強いたり、3.4.で触れたように理不尽なまでに甲に不利な支払予告命令が下されるやも知れないという難点がある。他方、上記の物に着目した判決は、尻抜けやいたちごっこの危険はあるが、主文自体が明確であるため執行機関の負担が少ないというメリットがある。したがってここでは両者を比較考量しなくてはならない。

たとえば、本稿提案の抽象的な主文を執行する場合、このままだと「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。10日以内にこの債務を履行しない場合は甲は債権者に対して１日あたり○○円を支払え。」という支払予告命令が下されることになる。しかし、（甲の債

権主義が機能して裁判所はかような判決はできないことになる。

実際の訴訟では、訴状の上では原告が無制限の差止めを求めていても、実際の主張で主眼に置かれている行為が殺虫剤としての使用であったり、乙に対する販売を止めるよう求めているのであれば、請求の趣旨を善解して、「…殺虫剤としてのみ使用してはならない。」「…乙に対して販売してはならない。」という請求があったと認めて判決すべきだろう。

学説上は、無条件の給付請求に対する条件付給付判決は、原告の申立ての趣旨から逸脱しないのが通常であろうと述べる有力説がある（新堂幸司『新民事訴訟法』［第３版補正版］（2005年・弘文堂）314～315頁、伊藤眞『民事訴訟法』［第3版再訂版］（2006年・有斐閣）182～183頁）。

なお、2.2.以下の設例において、特許権者が甲に対して販売の差止めを無制限に求めたところ、甲から乙に対する販売の差止めのみ認められた後に、同じ特許権に基づいて、甲に対して甲から丙への販売の差止めを求めることは、前訴の既判力に抵触するかという問題が残るが、後の研究に譲りたい。

務をどう捉えるかという問題は残されているが）化合物Ａが一般消費者によって使用される場合に、無数の消費者のうちたった一人でも殺虫剤として使用する者がいたら義務に違反すると考えると、間接強制金が高額であった場合は甲にあまりに過酷になりかねない[95]。逆に、そのような事情を慮って間接強制金を低めに定めると、間接強制が機能しなくなる。このような場合は、尻抜けやいたちごっこという問題があるにしても、従来型の物に着目した判決のほうが適当な場合があり得る。

他方、化合物Ａを使用する者が多数だとはいっても、それが事業者によって使用されている場合には、たとえば特許権者は間接強制金を決定するまでには「殺虫剤としてのみ使用する者（たとえば乙）」を具体的に特定しなければならないと取り扱えば、支払予告命令は「甲は化合物Ａを乙に販売してはならない。10日以内にこの債務を履行しない場合は甲は債権者に対して１日あたり〇〇円を支払え。」となり、2. で議論した例と変わるところはなくなる[96]。

特許権者としては、甲の取引先が多数だとはいっても、甲に対して勝訴したという事実をもって甲の取引を威圧できる。それでもなお取引をやめない者は少数に止まろうし、だとすれば特許権者をしてそれら少数の者を特定することができる場合があるかもしれない。このように、3. のモデルでも比較的2. のモデルに近い場合には、者の行為に着目した抽象的な判決が、紛争を解決する上で相応しい場合があるのではないか。

[95] もっとも、債権者（特許権者）は執行文の付与の訴え（民事執行法33条）の中で、支払予告命令の条件が成就（ここでは、甲が化合物Ａを殺虫剤としてのみ用いる者に販売していること。）していることを証明しなくてはならない。ここで、甲の販売態様のみをもって条件の成就を認めるのではなく、具体的に甲の販売先で化合物Ａが殺虫剤としてのみ用いられていることまでをも特許権者が証明する必要があると取り扱えば、甲が現実に間接強制金の支払を求められることはそう多くはないかもしれない。

[96] 具体的には、債権者が抽象的な判決をそのまま間接強制手続きに持ってきた場合には、債務の特定性を欠くとして執行申立てを却下し、販売先（ここでは乙ら）を特定した場合は手続きを進めるといった取り扱いが考えられる。もっとも、間接強制を申し立てる場合、債務名義に表示された債務と、間接強制により履行を求める債務は同一性を有しなければならないといわれている（前掲『注釈民事執行法(7)』287頁（富越））。しかし、「殺虫剤としてのみ用いる者」という抽象的な内容を、乙らに具体的に限定する場合は、同一性は失われていないと取り扱うべきだろう。

3.6. 小括

このように、甲の販売先が多数にのぼる場合に特許権侵害を肯定するには、「…殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という抽象度の高い判決にならざるを得ず、執行の実現性と、紛争解決の実効性が問われることになる。しかし、かような主文の執行は間接強制に委ねられるところ、執行の場面における問題は、執行裁判所の「続行的判断」によって解決可能だと考えられる。また紛争解決の実効性については、紛争の具体的な状況にもよるがなお無益ではなく、あり得べき主文の一例としてなお有効だと考えられる。

結論：
甲…「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」
…「甲は、化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売する目的で製造してはならない。」

４．応用事例

以上、「化合物Ａからなる殺虫剤」というクレイムをモデルとして議論してきたが、実際に出願されている用途発明は、このような単純なクレイムは稀である。すなわち、化合物Ａが公知であった場合、新たに殺虫剤としての用途を発見したとしても、それだけでは新規性・進歩性をクリアできるかどうか心細いのか、さまざまに要素が付加されることがむしろ普通である。

たとえば、公知の化合物Ａについて、殺虫剤としての新規用途を発見した場合、「水に対して化合物Ａを10～20重量%含有することを特徴とする殺虫剤。」（用量限定型）として、当該用途に最適な用量を特定したり、「水、殺虫成分たる化合物Ａ、および分散安定剤たる化合物Ｂからなる殺虫用組成物。」（組成物型）のように、併用成分との組成物としてクレイムすること

が少なくない。もちろん、用量限定型と組成物型との複合型も珍しくない。

特に後者の組成物型は、物の発明としての性格も無視できなくなっている。これを一概に用途発明であるとか、発明の本質が方法であるとか断じるのは乱暴であろう。ではどう考えるべきか。これまでの議論の応用問題として考えてみる。以下に登場する甲および乙は2. における設例のとおりとする。

4.1. 用量限定型

用量限定型は、ある用途に向けられた化合物Ａの機能が効果的に発揮される範囲を特定したものが多い。また用途それ自体にかなりの進歩性が認められる事例でも、実施可能要件（特許法36条４項１号）やサポート要件（同条６項１号）を満足するためにこのような限定が必要な場合も少なくないだろう。

たとえば、「水に対して化合物Ａを10～20重量％含有することを特徴とする殺虫剤。」というクレイムについて、化合物Ａを実際に使用する乙は、10重量％未満や、20重量％を超えて使用しても侵害とはならない（均等論は別論）。したがって判決は、たとえば「乙は化合物Ａを水に対して10～20重量％の範囲で殺虫剤として使用してはならない。」であったり、もう少し具体的に、「乙は別紙目録の製品を殺虫剤として使用してはならない（別紙は、化合物Ａの含有量が具体的に記載された製品名が記載されている）。」が標準的なものになろう。

それではたとえば、「殺虫剤として」という用途に関する要素を省いた主文は許されるのだろうか。杓子定規に考えれば、化合物Ａを水に対して10～20重量％含有させたものであっても、それを潤滑剤に使用する行為はクレイムを侵害しないはずである。したがってこれは理論上は、過剰な要素を含んだ差止判決である。その他、「乙は化合物Ａを殺虫剤として使用してはならない。」のように用量を明記しない場合、さらには、「乙は化合物Ａを使用してはならない。」といった、ほとんど物質発明に近い主文が下された判決も過剰的な差止判決となる。そして、ここに例示した過剰的差止判決は、すでに述べたように乙の具体的態様や状況、化合物Ａの性格

などによって適宜使い分けられるべきだと考えられる（2.2.(2)、(3)、(7)参照）[97]。

一方甲に対しても、たとえば「甲は乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」といった判決は過剰的な要素を含む（乙が10重量％未満で用いることは特許権を侵害しないから）。しかし、既に述べたように、化合物Ａを製造販売するのみで実際に侵害用途に使用しているわけではない甲に対して求め得る義務が、結局のところ用途の表示禁止や取扱説明書の廃棄に過ぎないのであれば（2.2.(8)、2.3.(2)参照）、甲に対する萎縮効果は、乙に対するそれよりは相対的に小さい場合が多いのかもしれない。だとすれば、化合物Ａが実際に使用される場面から「遠い」甲に対しては、「近い」乙よりも過剰な要素を含んだ差止判決を下しやすいといえよう。

4.2. 組成物型

組成物型は、より物の発明としての側面が強くなってくる。乙に対する判決としては、被疑侵害物の特定次第だが、別紙に具体的な製品名や組成がある程度特定された上でそれを使用してはならない、といったものになりがちであろう。たとえば、「乙は、水、殺虫成分たる化合物Ａ、および分散安定剤たる化合物Ｂからなる殺虫用組成物（実際には組成は別紙目録でより具体的に特定されることが多い）を使用してはならない。」などである。4.1.でも述べたように、乙に対する差止めを考える場合には、用量限定型であろうが組成物型であろうが、さほど基本事例と差はない。

ところが甲に対する判決を考える場合、特に3.で述べたような販売先が特定できない場合は、あえて販売の相手方を抽象的に特定した判決を下す必要はないのかもしれない。

すなわち理論上は、たとえば、「甲は化合物Ａを、…という組成で殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」といった判決が過不足ない判決なのだろう。しかし、3.5.で述べたように、物に着目した判決で実効性が確保できれば、あえてこのような実際に物を使用する者の態様を

[97] これに対して、乙の態様を製品名で特定しその使用を禁止するタイプの主文であると、差止めの尻抜けが相対的に容易になる。前掲拙稿・知的財産法政策学研究８号176～177頁注50a。

特定した判決は、くどいだけなのかもしれない。すなわち、単に物にのみ着目して、「甲は、…という組成物を販売してはならない。」と判決すれば、厳密には過剰的な要素を含む（…という組成物を殺虫剤用途に用いることは特許を侵害しないはずだから。）ものの、実効性の面では優るからである。

このように、たとえ“用途発明”であっても、物の発明としての性格が強い場合は、無理に者の態様に着目した差止判決をする必要性はないのかもしれない。したがって、差止判決を下す場合において、「物」に着目するか、「者」に着目するかは、発明の実態よって適宜に使い分けられるべきだということになるのだろう。

５．医薬品用途発明

5.1. 従来医薬品の新たな用途に関する問題

さて、医療技術や医薬品研究の進歩に伴い、公知の医薬品であっても、患者に対して特定の医薬品を複数組み合わせて投与したり（たとえばいわゆるカクテル療法）、特定の投与間隔・投与量にしたがって投与することで、従来克服できなかった疾病を改善することが知られてきている[98]。従来の医薬品の使用態様を工夫することで患者の健康状態を改善できれば、新たな医薬品の開発にかかるコストを節減できることから、医薬品業界では開発へのインセンティヴが高まっているといわれている[99] [100]。

ここで用いる医薬品の中には、すでに化合物自体の特許権の存続期間が満了、ないし満了が近づいているものも多いため、従来医薬品の新たな使

[98] 知的財産戦略本部医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会「医療関連行為の特許保護の在り方について（とりまとめ）」（以下、「とりまとめ」）５頁、13～14頁（2004年）。

[99] 医療方法と特許制度に関する総合的な研究は、佐藤祐介「医療方法の特許保護(1)～(3)」一橋法学３巻１号263～311頁、同2号625～658頁、同３号1105～1127頁。

[100] 秋元浩「医療関連行為の特許保護をめぐる現状と課題」前掲『用途発明－医療関連行為を中心として－』63～64頁。同旨前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』203～205頁。

用方法開発のためのインセンティヴは、化合物そのもののインセンティヴとは別に与える必要がある。

しかし、医薬品の使用態様をクレイムで特定することは、人体を治療する方法に該当してしまうことがほとんどである。従来の学説・裁判例では、人体を治療する方法は、産業上利用性（特許法29条１項柱書）を満たさないと考えられており、特許を取得することができず、結果としてこのような従来医薬品の新たな使用態様に関する研究開発へのインセンティヴが不足するという自体を招来している。

そこで知的財産戦略本部は、2004年11月に「とりまとめ」を発表し（注98参照）、特許庁の審査基準を改正し、このような発明（以下、「従来医薬品用途発明」）を物の発明と解釈するという手段で状況を打破することを目指した[101] [102]。

[101] 「とりまとめ」に至るプロセスは、前掲秋元『用途発明－医療関連行為を中心として－』45～79頁が詳しい。

なお、前掲「とりまとめ」に先立ち用途発明全般を研究した成果として、前掲・知財研2004年報告、前掲・知財研2005年報告がある。用途発明に関する特許性についてはこちらが詳しい。また、米国および欧州における状況については、前掲・知財研2004年報告203～249頁（事務局、平木祐輔）、同参考資料１（米国）、２（欧州）を参照。

しかし、これも後に述べるように、これらの主たる研究領域は審査、すなわち用途発明に関する特許性に限定されており、特許を付与された用途発明が、他者のいかなる行為を禁止できるかについては、残念ながらわずかな頁しか割かれていない。

[102] そもそも、従来医薬品用途発明に特許を与えるという決断が、審査基準を改定するという手法によって実現するかどうかは法的に定かではない。審査基準は法解釈すなわち裁判所を拘束するものではないからである。極端なことをいえば、たとえば従来医薬品用途発明について、裁判所が、発明の実質に鑑みればこれは医療行為であり、医師の医療行為を特許権侵害から免責する条項がない現行法の下では、産業上利用性を満たさない（参考、東京高判平成14・4・11判時1828号99頁**［外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法および装置］**）として、権利の行使が許されない（特許法104条の３第１項）と判断する可能性は残っているといわざるを得ない。

また、審査基準はあくまで特許要件の審査の場面を想定して規定されており、権利行使の場面で、従来医薬品用途発明が物の発明として解釈されることを担保する

もともと従来医薬品用途発明に関する議論は、医療行為として産業上利用性が否定される現在の実務を改めるべきだという点から議論がなされており、いかに特許性を認めるかという点、すなわち特許付与前の問題に議論の中心がおかれていた。そのため、特許庁の審査基準こそ改正・整備されたものの、新たな立法がなされたり、条文が改められたわけではない。特許付与後、すなわち、従来医薬品の新たな使用態様に関する発明に与えられた特許が、いかなる者のいかなる行為をいかなる手段で禁止できるのか、という議論は必ずしも尽くされていないように感じる。

本稿の後半では、前半の議論を踏まえて、従来医薬品用途発明の排他権はいかに行使されるべきかという点を議論する。

5.2. 医薬品の新規用途と医療行為

これまで議論されていた従来医薬品用途発明に関する問題とは、これを方法の発明としてクレイムすると、人体を治療する行為に関する発明と判断され、医療業を産業と解さない従来の産業上利用性（特許法29条１項柱書）の解釈に抵触し、拒絶されてしまうというところにあった。「とりまとめ」の趣旨は、これを物の発明としてクレイムさせることで産業上利用性の問題を回避し、従来医薬品用途発明に特許を付与することを狙ったところにある。

しかし本稿の立場からは、その本質が方法である発明について、表現上物の発明としてクレイムしたからといってそれだけで問題が解決したとは考えられない。これが本節における第１のテーマである。

次に、かりに従来医薬品用途発明の実態が方法の発明だとして、医師の医行為と特許権者の排他権が衝突する場面では、これを調整しなくてはならない。これが本節の第２のテーマである。

まず、従来の審査実務や学説・裁判例によれば、医療行為を含むクレイムは、産業上利用性の解釈において、「医療業は産業ではない」という理由で特許を受けることができない[103]。しかし比較的早い時代から、この解釈は便法に過ぎないと批判されている[104]。

医療に関するに特許を付与しないのは、人の生命身体に関する行為、すなわち医行為に対して財産権である特許権を及ぼすことへの嫌悪があった。具体的にいえば、緊急を要することの多い医療の現場で、医師が行う医行為について排他権があることを理由として患者に対して最適な治療ができず、結果として患者が死に至るようなことがあれば、それは患者の生命より何者かの財産権が優越したことを意味する[105]。また、医師が患者に対して最善の治療を行うか、特許権を遵守するかという板ばさみにあうことになり、萎縮効果と相俟って結果として国民全体が適切な医療を受けられなくなるのではないかという懸念が、医療行為を定型的に特許対象

ものではない（前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』210～211頁。もっとも平嶋は、物の発明として解しても構わないはずだと述べる）。

[103] 前掲光石『新訂特許法詳説』137～138頁、中山信弘編著『工業所有権法の基礎』（1980年・青林書院新社）42頁（三浦悟）、前掲吉藤『特許法概説』69頁、橋本良郎『特許法』［第３版］（2006年・発明協会）190頁、前掲渡邉『化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方』201頁、江口裕之『解説　特許法』（2005年・経済産業調査会）43頁。裁判例として、前掲**［外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法および装置］**。審査の取り扱いは、前掲『審査基準』第Ⅱ部第１章2.1(1)参照。

もっとも少数ながら、医療業も産業に含むという見解がなかったわけではない（播磨良承『工業所有権法Ⅰ』（1972年・法学書院）4頁、58頁）。

[104] 内田護文／兼子一／鈴木竹雄／染野義信／豊崎光衛／原増司／松居祥二／吉藤幸朔『特許法セミナー(1)発明』（1969年・有斐閣）３～９頁、紋谷暢男編『注釈　特許法』（1986年・有斐閣）73頁（紋谷）、前掲中山『工業所有権法・上』116頁、前掲竹田『特許の知識』116頁、前掲田村『知的財産法』182頁、前掲中山『注解特許法』229頁（中山）、前掲村林／小松『特許・実用新案の法律相談』69～73頁（熊谷健一）、前掲高林『標準特許法』43～44頁、青山紘一『特許法』［第９版］（2007年・法学書院）91～92頁、特許第２委員会第３小委員会「バイオ・医療分野における方法発明についての一考察」知財管理51巻８号1260～1261頁（2001年）、前掲**［外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法および装置］**も、狭く解さねばならない（医療行為を除外する）理由はないと述べる。参考、外川英明『企業実務家のための実践特許法』［第２版］（2005年・中央経済社）80～85頁。前掲・知財研2005年報告123～124頁（林）は、不特許事由として特許法32条に明記すべきという（同旨、後藤憲秋／植村元雄『知的財産法概論』（2000年・六法出版社）107頁）。

[105] 特に特許権の本質は他者の行為を禁止するところにあるため、他者が侵害行為を行っても特許権者自身の“財産”が目減りするわけではない。

から除外している理由であろう[106]。

しかし現行法の下でも、人の生命に関連する行為に関して一切特許権が及んでいないかといえば決してそうではない。医薬品は1975年特許法改正以降それ自体特許対象となっているし、医療器具についてはそれ以前から装置の発明として特許されている。もちろん、患者を手術するなど緊急性を要する行為や医師資格のある者にしか許されていない行為に排他権を与えることと、医薬品や医療器具の特許権を同列に論じるわけにはいかないが[107]、医療行為について排他権が及んではならないというテーゼが所与のものだ[108]という前提を採ったとしても、解決策は、医療行為を特許しない、という事前的規制には限られない[109]。

[106] 知的財産研究所編「医療分野における特許保護のあり方に関する調査研究報告書」（2001年）（以下、「知財研2001年報告」）29～30頁（橋本久芳）、前掲田村『知的財産法』182頁、牧野利秋編『特許・意匠・商標の基礎知識』［新版］（1997年・青林書院）44頁（関和郎）、前掲中山『工業所有権法・上』117頁、辻丸光一郎『バイオ特許の実務』（2004年・経済産業調査会）242頁、前掲高林『標準特許法』44～45頁、前掲特許第２委員会第３小委員会・知財管理1266～1267頁、小泉直樹「治療方法発明保護の法政策」ジュリスト1227号41頁（2002年）、同旨前掲・知財研2001年報告49～51頁（同）。

前掲佐藤・一橋法学３号1115頁、前掲渋谷『知的財産法講義』38頁は、医療に関する発明を無断実施してもどのみち緊急避難（刑法37条、民法720条２項）にあたり違法性を阻却されるから、それらの発明自体を特許しないのだと述べるが、たとえば美容整形のように緊迫性がない類型についてまで緊急避難に該当するとは考えにくい。

なおTRIPs協定上は、人の診断方法、治療方法、外科的方法は特許の対象から除外できると規定されており（TRIPs27条３項（a））、判断は加盟国に委ねられている。

[107] 前掲田村『知的財産法』182頁、田村善之『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）121～123頁、注81も参照、前掲中山『工業所有権－中心課題の解明－』171頁。

[108] もっとも、医療行為についても他の産業と等しく特許権を及ぼすべきであり、倫理的問題も存在しないという割り切った見解もないわけではない（佐藤祐介「医療方法の特許保護－改訂審査基準の批判的検討－」『知的財産権法と競争法の現代的展開』（紋谷古希・2006年・発明協会）184～185頁）。

[109] ほぼ全面的に、前掲**［外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法および装置］**。

たとえば、医療行為については特許権を報酬請求権化するという手段があり得る[110]。あるいは、報酬請求権も許容できないというのであれば、医行為について免責事由を設ければよい[111]。現行法下でも、公共の利益のための裁定実施権制度（特許法93条）を活用する手段もあり得る。医療について特許権が及んではならないからといって、かならずしも「川上」で規制しなければならないというものではないはずである[112]。

そもそも、医行為を特許対象とはしない現行法の解釈の下でも、医師の医行為が特許権侵害を構成することはあり得る。たとえば、医療装置（たとえばMRI）を使用して、医師が患者の体内を診断する行為を考えてみよ

[110] 前掲小泉・ジュリスト43頁（同旨前掲・知財研2001年報告56頁（同））、前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』239頁も示唆する。前掲佐藤・一橋法学３号1121～1122頁は、報酬請求権化した上で特別の管理機構（もしくは健康保険制度）において対価を管理することを提案する。かりに報酬請求権化するなら、この種の管理機構は必要となろう。

なおわが国の知的財産法は主として禁止権型（差止請求権を中心とするもの）で立法されているが、部分的に報酬請求権も盛り込まれている（たとえば教科用図書等への掲載（著作権法33条２項）や著作隣接権者の所定期間経過後の貸与権（同法95条の３第３項など））。知的財産法における禁止権型立法と報酬請求権型立法については、前掲田村『知的財産法』18～19頁。

もっとも、医療行為について報酬請求権化するということは、かような医療行為について対価を支払わなければならないことを意味する。対価を幾らに設定するかにもよるが、場合によっては裕福な者はより優れた治療を受けられるが、貧しい者は時代遅れの治療しか施されないという格差問題が生じかねない。たしかに医療現場に特許権が持ち込まれていない現状においてもその傾向が見られることは否定できないが、だからといって安易に正当化できるものでもない。このような現状が正義に適っていないと考えるなら、そのような格差を加速するような報酬請求権は不要だということになる。

[111] 前掲佐藤・一橋法学３号1123～1124頁。しかし、米国の議論を参照しつつ、免責条項とはすなわち無償の強制実施権と同じことになりTRIPs30条、31条に違反すると批判されるおそれがあるとする（同時に解決策も提示するが）。

[112] 前掲中山『工業所有権法・上』117頁、前掲竹田『特許の知識』116頁、前掲中山『注解特許法』229頁（中山）、前掲相澤『知的財産法概説』54頁（福田匠）、前掲特許第2委員会第３小委員会・1261頁。

う。この医療装置に特許権があるとき、医師が用いる装置が真正品であればその特許権は用尽しており、医師の行為が特許権侵害の問題を生じることはない[113]。しかし、この装置が侵害品であった場合は用尽していないのだから、理屈の上では、たとえ医師がそのことを知らなくともその装置の使用行為は条文上侵害行為となり[114]、悪くすると差止請求を受け、また刑事罰に問われかねない。もっとも解釈論上、医師の行為は「業として」の行為（特許法68条）ではないと解釈すればこの問題は回避し得る[115]が、学説や確固たる裁判例に支えられているわけでもなく、厳密にいえば「グレー」な行為だということになる。

5.3. 従来医薬品用途発明の排他的効力

(1) 方法の発明と考えた場合

このようなことを前提にしつつ、従来医薬品用途発明の問題を考えていこう。

まず、特許庁審査基準に示された仮想事例を参考にモデルクレイムを考えてみよう。

【モデルクレイム１－１】初回に5.0～10.0mg／kg の量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kg の量で隔日投与されることを特徴とする、化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬。

このクレイムは表現上物のクレイムである。特許庁審査基準は、これは物のクレイムであるから医療行為ではなく産業上利用性の問題は生じないと理解しているようである。たしかに、「とりまとめ」の趣旨が、従来医薬品用途発明に特許を付与するという結論ありきでスタートされ、その方法論を考えるというスタンスである以上、このようなクレイムを特許する方向で審査基準を整えることになるのだろう[116] [117]。

しかし前章で述べたとおり、クレイム中に流通不能な要素が含まれている発明は、実質的には方法の発明と解すべきである。したがって、上記【モデルクレイム１－１】は実質的には、化合物Ａからなる医薬の投与方法に他ならない[118]。投与の間隔自体は流通性がないからである。

しかし、だからといって直ちに特許性を否定すべきわけでもない。医療行為に排他権が及んではならないというテーゼから直ちに、医療行為は特許しないという結論が導かれるわけではないからである。

それでは、このような【モデルクレイム１－１】が仮に方法の発明だとして（クレイムの末尾が「…Ｃ型肝炎治療方法」だとして）、このクレイムによって行為が規制される者を考えよう。それによって、解釈論上の問題点が明らかになるはずである。

【モデルクレイム１－２】初回に5.0～10.0mg／kg の量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kg の量で隔日投与されることを特徴とする、化合物ＡからなるＣ型肝炎治療**方法**。

まず【モデルクレイム１－２】における化合物Ａが、所定の用法用量で

[113] 前掲渋谷『知的財産法講義』40頁。

[114] 前掲佐藤・一橋法学３号1116頁、同旨前掲佐藤『知的財産権法と競争法の現代的展開』183頁。

[115] 前掲佐藤・一橋法学３号1114頁。もっとも、医療業も含まれるという見解もある（前掲紋谷『注釈　特許法』193頁（仙元隆一郎））。

[116] 前掲『審査基準』第Ⅶ部第３章2.１によれば、ここでいう従来医薬品用途発明は「物の発明」であるので、産業上利用性が否定される「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない、とする。

[117] なお、このような取り扱いは欧州における取り扱いとほぼ同じである（前掲・知財研2004年報告19～43頁（室伏良信）参照）。もっとも、欧州では非医薬については用途発明は物の発明として記載できない（新規性が否定される）。この点が、非医薬について物のクレイムを認める（前掲『審査基準』第Ⅱ部第２章1.5.2(2)参照）わが国とは異なる。

[118] 前掲特許第２委員会第３小委員会・知財管理1265頁、稲葉均「医療関連行為と用途発明」前掲『用途発明－医療関連行為を中心として－』87～90頁。

特許庁は、たとえば特許法39条1項の解釈においては、発明のカテゴリはクレイムの記載によるのみならず、発明の実態に鑑みて定めることにしている（前掲注42）ようであり、内在的に矛盾している、といえば厳し過ぎるかもしれないが、少なくともダブルスタンダードである（あるいは苦肉の策と評すべきか）。

患者自身によって服用される場合[119]。

この場合、患者自身の服用行為は業としての行為ではないから特許を侵害することはない（特許法68条）。問題がありそうなのは、化合物Ａを販売する者（たとえば薬局、製薬会社）、化合物Ａを製造する者（製薬会社）、化合物Ａの服用を指示する医師である。

まず化合物Ａを販売する者は多機能型間接侵害（特許法101条５号）に該当するから[120]、３．で述べたとおり、たとえば「『初回に5.0～10.0mg／kgの量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kgの量で隔日投与される』という用途にのみ用いる者へ化合物Ａを販売してはならない。」ないし、「『初回に5.0～10.0mg／kg の量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kgの量で隔日投与される』という効能書きその他を付して化合物Ａを販売してはならない。」という判決が下されることになる。

化合物Ａ自体に物質特許があるわけではない以上、化合物Ａを【モデルクレイム１】に定めた用法用量以外で患者自身が服用する行為は特許発明の実施にはあたらないから、無制限の差止め判決は許されない。

次に化合物Ａを製造する者について。同じく、たとえば「…という用途にのみ用いる者へ販売する目的で製造してはならない。」という判決になり、化合物Ａについての廃棄請求は原則として認めるべきではない。これらの者に対してなしうる具体的執行手段は前項で述べたとおり、取扱説明書の破棄や効能書きの削除等になる[121]。

最後に医師について。医師が患者に対してこの医薬の服用方法を指示することは、特許発明の実施を指示するということになる。ここでの患者の服用行為は業としての実施ではなく特許権を侵害するものではないので、

[119] なお患者自身が寝たきりであるとか認知症等で判断力を失っている場合もあり得るが、家族が患者に薬を飲ませる行為は「業として」に当たらないとしても、介護従事者（たとえばホームヘルパー）の行為は「業として」に当たると評価されかねない。この問題を回避するためには、介護従事者が患者に薬を服用させる行為も患者自身がなす行為と同視すべきだろう。

[120] ここでは類型説ないし独立説を採用。

[121] なお差止適格性説の場合は、間接侵害を否定した上で、直接侵害が認められるかどうかという問題になる。また、間接侵害につき従属説を採用した場合も同様である。

それ自体適法行為である。したがって、適法行為を行うよう指示する行為に法的問題が生じるはずがない。

問題は、医師による処方箋の発行が、化合物Ａを販売する薬局への販売の教唆に当たるかどうかである。これに該当すれば、少なくとも共同不法行為（民法719条）は成立しそうである[122]。

さらに問題が多いのは、医薬の投与が医師の手によって行われる場合である[123]。

投与行為（たとえば点滴）が医師によって行われる以上、現行法をそのまま当てはめれば医師の行為は特許権を侵害するということになる[124]。こ

[122] このように考えると、患者自身が他用途へ向けられた化合物Ａをどこかで入手し、自ら【モデルクレイム１−１】に示された用法用量で服用する分には法的問題は発生しそうもない。しかし、患者自身が薬局を通さずして化合物Ａを入手するなど非現実的である。

[123] このように【モデルクレイム１−２】は、薬剤を患者が自ら服用すれば問題はないが、薬剤を医師が投与する場合はまさに医療行為に該当する。したがって１つの発明であっても、医療行為に関係するケースもあれば関係しないケースもあり、それは実際に発明が実施される場面にならなければ判明しない。逆に、一見医療行為であっても、医師が関係しない場合はもしかしたらあり得るのではないか。

したがって、特許庁における事前審査では発明の実施に医師が関係するかどうかを見極めるのは困難である。特許性の審査という「川上」の場面で無理に判断しようとすると、医師が関係する実施態様と関係しない実施態様とをともに含む場合には、関係しない実施態様まで一蓮托生で拒絶されてしまうことになる。これが「川下」での規制が望まれる所以である。

もちろん今回の「とりまとめ」に従った審査基準は、クレイム記載というレヴェルで両者をできるだけ切り分けようと試みたものであるが、必ずしも成功しているとは言い難いように思う。

[124] ただし、医薬品が真正品の場合は用尽している可能性がある。方法の発明であったとしても、現在の有力説および裁判例では、方法の発明であってもそれだけでは用尽が否定されないといわれている（知財高判平成18・1・31判時1922号30頁 **[インクタンク２審]**。田村善之［同・判批］NBL836号18頁（2006年））。

もっとも、上記裁判例において問題となった特許発明は、本文中における設例とは逆に、本質的には物の発明であったがクレイムの表現上は方法の発明であった点に注意すべきである。

ではどのように考えるべきか。【モデルクレイム１−１】ないし【モデルクレイム

こで、医師の医行為を特許権によって制限すべきでないという立場を採るなら、
①医療行為は「業として」の行為とはいえないから特許権侵害を構成しないと解釈する[125]。
②立法的に、医行為に関する医師の免責条項を設ける。
③立法的に、医行為については特許権を報酬請求権化する。
という、とりあえず3通りの解決策に思い至ることができる[126]。

しかしここで肝心なのは、いずれかの手段によって医療行為を特許権の差止請求から解放したとしても、それは同時に化合物Ａを販売する者、製造する者（製薬会社）をも排他権から解放することにはならないということである。上述したように、これらの者は多機能型間接侵害（特許法101条５号）に該当するから、類型説ないし独立説を採用すれば、当該用途に用いられる限りにおいて化合物Ａの製造・販売行為を禁止し得る。したがって、従来医薬品用途発明にかかるクレイムとは、①②③いずれかの手段を採ったならば、専ら多機能型間接侵害による権利行使を予定したクレイ

1－2】のように、化合物Ａに非侵害用途がある場合は、化合物Ａがたとえ真正品であったとしても、譲渡（販売）によって直ちに用尽すると考えるべきではない。当該用途に用いる、という行為につき特許権者が対価を受けていない場合があるからである。したがって、あとは黙示の実施許諾があったかどうかの問題になる。なお後述注131参照。前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』231～232頁も参照。

[125] 現行法は、特許権の効力が及ばない場合を明文で規定しており（たとえば特許法69条各項）、この中でも、特に医師（および歯科医師）の行為が除外される場合を明定している（同条３項）。このような条文の体裁に鑑みれば、特段の除外規定がない限りは、医師の医行為を含めあらゆる実施行為が特許権を侵害すると解さざるを得ない。したがって、医師の医行為を特許権の排他的効力から除外するために「業として」の要件で絞りをかけるのは苦しい解釈だといわざるを得ない。

前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』229～230頁は、「業として」に含まれてしまうと述べ、産業上利用性の場面と「ねじれ」が生じていると指摘する（前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』236頁）。また、権利濫用法理の活用については、「根本的回答とはなりえない」という（同238頁）。

[126] このような免責規定も必要ないという見解もある（前掲佐藤『知的財産権法と競争法の現代的展開』187頁）。

ムだということになる[127]。従来医薬品用途発明を主体的に開発する者が製薬企業だとすれば、製薬会社をして、ライバルたる他の製薬会社に対しての権利行使が許されていれば、成果開発のインセンティヴとしては十分といえるのではないか[128]。

(2) 物の発明と考えた場合

そして、このような問題の構図と回答は、【モデルクレイム１－１】をそのまま物の発明と解釈しても変わるところはない。行為者の行為態様をクレイムで規定していればそれは流通不能な要素を含むクレイムであり、したがって差止めの内容も、人の行為に着目したものになることはすでに述べている。

たとえば、化合物Ａを販売する者、製造する者に対しては、たとえ物の発明といえども、「…は化合物Ａを販売してはならない。」という無制限の差止判決は、原則としてはクレイムとの関係で過剰である。これを許すと、用法を限定しているクレイムと無関係に排他権の範囲が拡大するからである。したがって適切な差止判決は、たとえば「…は、『初回に5.0～10.0mg／kg の量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kg の量で隔日投与される』という用途にのみ用いる者へ販売してはならない。」ないし、「…『…』という用法を示す情報とともに販売してはならない。」といったものになる（前掲**［アレルギー性喘息の予防剤］**も参照）[129]。これは、【モデルクレイム１－２】の場合と同じである。

そして、このような主文を勝ち取った特許権者（債権者）が侵害者（債務者）に対して求め得る作為ないし不作為は、前述したように、かような

[127] 逆にいえば、従来医薬品用途発明は多機能型間接侵害制度（特許法101条２号・５号）なくしては（少なくとも差止請求については）実効性に乏しい発明類型になってしまう。多機能型間接侵害制度がない時代にその点を指摘したものとして、前掲特許第２委員会第３小委員会・知財管理1266頁。

[128] もっとも、従来医薬品用途発明については、医師が主導的な立場に立って開発が行われているという指摘もある。投薬間隔や複数薬剤の混合療法は医師のノウハウが技術化されたものという側面があるからである。

[129] 前掲特許第２委員会第３小委員会・知財管理1265頁。

服用態様の口頭による指示・説明、ないしは指示する説明書、用法・効能書き、パッケージ、あるいは用法等が記載された債務者ＨＰのＵＲＬ等の情報などの廃棄（禁止）が挙げられる[130]。

他方、医師の行為についてはどうか。医師がこのような化合物Ａ（薬剤）をクレイムの投与態様に従って患者に投与すれば、当該物の発明の「使用」ということになり、特許発明の実施に該当する。もちろん、投与する薬剤が真正品であれば用尽している可能性はあるが、用尽していない場合は、「業として」の実施でないことを主張できない限り、現行法の解釈では特許権侵害を構成するといわざるを得ない[131]。

したがって、物のクレイムとして記載したとしても、医薬品の投与が医師によって行われるのなら、技術的範囲から医師の医行為が除外されたことにはならない。結果として今回の「とりまとめ」は、消極的ながらも、医師の医行為は場合によっては特許権侵害を構成するという前提をとっ

[130] 前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』226～228頁は、これらの行為が間接侵害に該当する可能性を検討する。結論的には否定するが、共同不法行為（民法719条）に該当する可能性は残るという。

[131] この点につき、当該医薬品の基本発明（化合物特許）にかかる特許権と、用途発明のそれとが同一の権利者に帰属しているなら、その特許権者の製品を当該用途で使用する行為は用尽しているか、少なくとも黙示の実施許諾があるとして医師の行為が特許権を侵害することはない。この場合には問題は生じ得ない。

問題は、基本発明の特許権者がＸ、用途発明の特許権者がＹだった場合（Ｙ特許はＸ特許の利用発明）に、Ｘが製造した医薬品を、Ｙの用途発明にかかる特許権を侵害する態様で使用する場合である。医薬品それ自体を取り上げればＸ製造の物であるから真正品といえないこともないが、用途発明にかかる特許権について、対価取得の機会がＹには与えられていない。したがって、医薬品それ自体が真正品だったとしても、その医薬品に関する用途発明にかかる特許権が別に存在する場合は、その特許権を侵害する可能性があるということになる。すなわち、医師はそれ自体真正品である医薬品を用いる場合でも、その使用方法に関する特許の有無を調査しなければならないことになる。

なお上記の場合、Ｙが行った新用途の開発行為は試験研究（特許法69条１項）に該当しＸの特許権を侵害しない。また製造承認を得るための安全性試験も、最判平成11・4・6民集53巻４号627頁［**グアニジノ安息香酸誘導体Ⅲ・上告審**］によって試験研究の範疇だということになり、やはりＸの特許権を侵害することはない。

ていることになるが、それ自体の是非はここでは繰り返さない[132]。

このように、従来医薬品用途発明を物の発明として捉えるか、方法の発明として捉えるかは、特許権の行使の場面においてはまったく本質的な問題ではない。したがって従来医薬品用途発明を物の発明として記載させ産業上利用性の問題を回避するという手法は、医療業は産業ではないという解釈と同じように、単なる便法に過ぎない[133] [134]。

[132] かりにクレイムの記載を工夫するという手段で医療行為を除外するのであれば、たとえば用途発明については、「初回に5.0～10.0mg／kg の量で投与し、その後一回当たり0.3～0.5mg／kg の量で隔日患者自身によって服用されることを特徴とする、化合物Ａからなるｃ型肝炎治療薬。」のように、行為を行う者を（医師以外に）特定することになろうか。もちろん患者自身の服用行為は「業として」の要件を満たさないから、このクレイムは直接侵害があり得ず（特許法68条）、専ら間接侵害を頼りとするクレイムとなる。

なお現行審査基準では、このように業として利用できない発明（上記の例でいえば、業としてでない実施しか技術的範囲に含まれない発明）は、産業上利用性がないとされる（前掲『審査基準』第Ⅱ部第１章2.1(2)）。しかし、本文中にも述べたとおり、間接侵害において独立説を採用するなら、「業として」利用されない、すなわち直接侵害があり得ない発明といえども保護する意味はある。審査基準のこの部分は考え直すべきだろう。

[133] また、このような便法では、医薬を投与することによる新たな治療方法を保護するには限界があると早くも指摘されている（たとえば、前掲稲葉『用途発明－医療関連行為を中心として－』94～95頁）。本質的には方法である発明を、物の発明として記載するところにそもそも無理がある。

本来保護してほしい領域が保護されず、容易に特許権が回避されてしまうという問題を具体例を挙げながら指摘するものとして、前掲・知財研2004年報告117～123頁（稲葉均／大久保育子）、同旨前掲・知財研2005年報告81～92頁（同）、同旨前掲稲葉『用途発明－医療関連行為を中心として－』103～104頁。

[134] また前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』209～215頁は、さまざまに考えをめぐらせた上で、従来医薬品用途発明は物の発明の体裁をとっているものの、発明の実質に鑑みてみれば、物の発明と分類すべきものと方法の発明に分類すべきものが混在すると捉えた上で、かりに方法の発明に分類された場合は、事案によって無効事由を内包し、権利の行使が許されない（特許法104条の３第１項）場面も出てくると述べる。この考えをそのまま受け取れば、従来医薬品用途発明が表現上物の発明として記載されていても、実質的には医療方法をクレイムしたもの

クレイムの記載方法を工夫することで権利範囲から医療行為を除外するという事前処理的思考をどんなに重ねてみたところで、特許発明の実施はクレイムが定まってから事後的に行われる行為である以上、はじめから限界は見えている。発明が実施される態様を事前に予測することには限界があるからである。事前的処理に固執することは、かえっていびつなクレイム記載を強要することになり、結果として誰の利益にもならないのではないだろうか。

私見を述べれば、便法の上に便法を重ねたこのような解釈論はきわめて危ういといわざるを得ない[135]。東京高判平成14・4・11判時1828号99頁［**外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法および装置**］が示唆するように、事後的な例外条項（たとえば医師の免責条項）を設けた上であれば、医療行為関連発明を全面的に認めても構わないように思う。ことに、医師を免責した上でなお、医療関連発明に意味を持たせるために欠かせない間接侵害制度には、多機能型が加えられたのである[136]。これを積極的に

として権利の行使が許されないことになる。

しかし平嶋の思考は、注64に示したように、用途発明についてはクレイム解釈の場面と差止請求の相当性の２つの場面で権利行使のあり方を探るというものであるから、ここでの指摘は、たとえ従来医薬品用途発明が方法の発明と解釈されようとも、差止請求を受ける者によって、差止めの相当性を違えて判断するという思考だと善解することが許されよう。すなわち、かような発明にかかる特許権が医師に対して行使される場合は、特許法100条１項の問題としてこれを除外し、医師以外の者に対してなされる場合は同項の問題はなく、原則どおり同法70条１項の解釈によって差止めを認めるという説だと解したほうがよさそうである。

[135] 前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』237頁も、「とりまとめ」の示した手段では、問題を解消し得ないと述べる。

[136] したがって、医師の免責条項を設ける場合にも、直接実施者たる医師の行為が特許権侵害でないことを理由として、間接侵害者が免責されるような体裁では具合が悪い。すなわち、少なくともこの類型では独立説を採用する積極的な意味がある。したがって条文を設けるとすればたとえば、「医師の医療行為には特許権は及ばない。ただし、医師以外の者に対して特許法101条１号、２号、４号、または５号を主張する場合はこの限りではない」などとして、独立説を採用することを確認的に規定する必要があるだろう。

もっとも、当該治療に用いられる医薬を販売する者（たとえば製薬会社）の行為

活用しない手はない。すでに述べたように現行法の下では、医師が特許権侵害に問われる危険性は顕在化しつつある。何も手を打たないことは、かえって国民全体の福祉に悖ることになりかねない。

(3) その他

その他、議論されている従来医薬品用途発明についても若干検討を加える。

まず、２剤併用型の医薬品である。

【モデルクレイム２】　化合物Ａと化合物Ｂとを組み合わせてなる癌治療薬。

従来知られている医薬品を複数併用することで、副作用を防止したり、医薬品の体内吸収を促進するなどの新たな効果を奏することが知られているが、【モデルクレイム２】はそれを表現上物の発明として記載したものである。

この発明においては、化合物Ａも化合物Ｂも公知の化合物（医薬）であることが通常であるから（そうでなければ別論）、発明の本質は化合物自体にはなく、まさしく併用するというところにある。したがってこの発明も、【モデルクレイム１】と同様に、本質的には方法の発明であって、上記で述べたような議論がほぼそのまま妥当する。

たとえば、化合物Ａを単独で使用・製造・販売する行為自体が差止められてはならない。化合物Ａは、化合物Ｂと一緒に、しかも癌治療という目的で使用される場合、ないしはその目的で販売・製造される場合のみ、【モデルクレイム２】の排他権の対象となり得る。したがって差止めの対象となる行為は、化合物Ａを製造・販売する者に対して、化合物Ａをして化合物Ｂと併用して癌治療に用いられることを示す効能書きや説明書の破棄、あるいはそのような説明を行うことの禁止、化合物Ａを化合物Ｂと併用して癌治療に使用する者への販売の禁止等が考えられる。これは当然、化合

を間接侵害ではなく直接侵害と解釈するならば、この限りではない。

物Ｂにも妥当する[137]。

次に、いわゆる医薬品キットである。

【モデルクレイム３】 経口投与に適用される２段階治療のためのキットであって、一包装単位中に、空間的に分離して包装され、逐次経口投与するように決められた２種類の医薬化合物Ａと化合物Ｂを含み、それらは包装単位中に分離され、個々に取り出すことができるように納められた一回投与単位からなる上記キット。

医薬品キットとは、２剤ないし３剤の医薬品を患者が併用して（同時に服用する場合と時間をおく場合とがある）服用することで特定の疾患を治療する場合、患者の飲み忘れや服用方法の誤りを防ぐために、たとえば個別にパッケージされた医薬が１枚のシートに１回分として納められているもの等である[138]。

この発明は、医薬を包装するためのキットの構造等に発明のポイントがあるのではなく（そうであれば別論）、まさしく２剤を併用するところに発明の本質がある[139]。したがってこの発明も、【モデルクレイム２】と同様

[137] なお【モデルクレイム２】についても、用尽の問題がある。化合物Ａにかかる物質特許と、化合物Ｂにかかる物質特許と、【モデルクレイム２】にかかる特許の権利者が同一人であるなら、化合物Ａ、Ｂが真正品である限り、【モデルクレイム２】を実施する行為は用尽しているか、少なくとも黙示の許諾があったと考えられ、特許権侵害の問題は生じない。

しかし、【モデルクレイム２】にかかる特許権と、化合物Ａ、Ｂにかかる特許権とが別人に帰属していたり、【モデルクレイム２】にかかる特許権と化合物Ａにかかる特許権は同一人に帰属しているが化合物Ｂにかかる特許権は別人に帰属している場合は、化合物Ａ、Ｂそれ自体が真正品であっても、【モデルクレイム２】を実施する行為は用尽していないと考えざるを得ない。

したがって、複数の薬剤を併用する場合は権利関係がより複雑になる。このような場面では、医師が特許権を侵害するリスクがさらに高まることになる。

[138] ピロリ菌治療などで有名。筆者も利用したことがある。

[139]「キット」等の語は、発明の実体とは何ら関係していない語であると指摘するものとして、前掲稲葉『用途発明－医療関連行為を中心として－』99頁。これはまさしく、方法の発明を物の発明と見せかけるだけの修辞語に過ぎない、といえば言い過ぎだろうか。

に、本質的には方法の発明であって、上記で述べたような議論がほぼそのまま妥当する。

すなわち、化合物Ａや化合物Ｂは他の用途がある場合、原則として用途の限定なしの差止めが認められてはならない（「にのみ」型間接侵害に該当する場合は別論）。また、化合物Ａや化合物Ｂ自体の廃棄も認められないが、これらの化合物を収納するシートは、他の用途へ転換できる可能性がない限り廃棄が認められよう[140]。

なお、このような医薬品キットを医師が医療行為に用いる現実的な可能性は低い。医薬品キットは、患者自身が服用することが前提だからである。したがってキット発明に関しては、医療行為と特許権の衝突は深刻なものではない。

６．まとめ

ある化合物の用途を特定した発明を「用途発明」と呼ぶ。たとえば、「化合物Ａからなる殺虫剤。」というものである。用途発明は、本質的に多面的である化学物質に特有の発明であり、クレイムの表現上は物の発明として記載されることが多い。しかし、その物を実際に使用する者の態様（用途）を特定するタイプの発明であるため、実質的には方法の発明にほかならない。

用途発明にかかる特許権について差止請求を考えた場合、原則として、クレイムにおいて特定された用途以外の用途を含んだ形で請求が認容されてはならない。なぜなら、そうしてしまうと用途を限定したクレイムと無関係に排他権の範囲が拡大するからである。判決は、実際にその物を使用する者（たとえば乙）の行為態様（用途）を限定してなされなければならない。たとえば、「乙は、化合物Ａからなる殺虫剤を使用してはならな

[140] なお【モデルクレイム３】のように、複数の薬剤を併用する治療が、患者自身ではなく医師によって行われる場合には、特許法69条３項（医師の調剤行為）を活用することによって医師を免責できる可能性があるという指摘がある（前掲平嶋『用途発明－医療関連行為を中心として－』233～235頁。もっとも結論は否定的だが）。

い。」というものである。用途発明は実質的には方法の発明であるから、物に着目した判決ではなく、者の行為に着目した判決が必要である。もっとも、差止請求権の実効性を高めるために、場合によっては過剰的な差止め判決（用途を限定せず、物に着目した判決）を下すことが許される場合がある。たとえば、「乙は、化合物Ａを使用してはならない。」など。

同様に、当該化合物を実際に用いる者へ販売、ないしその者へ販売する目的で当該化合物を製造する者（たとえば甲）に対しては、原則として、当該化合物を実際にクレイム記載の用途で使用する者への販売、その者への販売に向けた製造のみが禁止されるべきである。たとえば、「甲は、乙に対して化合物Ａを販売してはならない。」、「甲は、乙へ販売する目的で化合物Ａを製造してはならない。」というものである。

しかし上記同様、場合によっては過剰的な差止判決が許される。もっとも、実際の執行場面においては、上記主文の実質的効力は用途表示を禁止するにとまる可能性もあり、そうだとすると、たとえば、「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Ａを販売してはならない。」という従来型の判決と差がないのかもしれない。しかし、特許権者の執行上の負担を軽減するために、ないしは、差止判決自体を起点として紛争当事者間の交渉による解決を促すため、者の行為に着目した判決の必要性は失われない。

用途発明について、廃棄請求は原則として認めるべきではない。当該化合物は他の用途に転用可能だからである。化合物自体の廃棄を求めるのは侵害者に対する過剰なサンクションとなる。しかし、侵害用途に向けられたラベルや取扱説明書の廃棄は認められてもよい。

強制執行について、用途発明に関する差止請求は債務者に対して不作為を求めるものであるから、間接強制によることになる。また、ラベルや取扱説明書の廃棄は間接強制によるほか、代替執行も可能である。

用途発明にかかる化合物を実際に使用する者の数が膨大であったり、一般消費者である場合は、特許権者は、当該化合物の製造販売を禁止することで侵害を元から断ちたいと考える場合がある。そのためには、たとえば「甲は化合物Ａを殺虫剤としてのみ使用する者に販売してはならない。」という者の行為に着目した判決を下すことが考えられる。問題は、このような主文に執行上の問題はないか、紛争解決の実効性はあるか、という点である。

そもそも現在から将来にかけての救済である差止判決は判決機関と執行機関の分業体制が機能しにくいために、執行裁判所に「続行的判断」をなすことが要請されている。上記判決で甲に求められる債務を厳しく考えると甲に対して過酷になり現実的ではないが、債務の解釈によっては実効性は出てくる。

またこのような判決は、「甲は、殺虫剤としての取扱説明書、効能書き、ラベル等を付して化合物Ａを販売してはならない。」という物に着目した判決と比べ抽象的ではあるが、それだけ特許権者の執行上の負担が軽減されている。結局、どちらの判決が紛争を解決する上で相応しいかは事案によるが、選択肢としてはそれぞれ有効である。

医薬品用途発明について、従来の医薬品の使用態様を工夫することで患者の健康状態を改善できることがあり、従来医薬品の用法・用量などを特定する形の発明がある。しかし、この発明をクレイムすると実質的に人体を治療する方法となり、従来の実務では産業上利用性が否定され特許を受けることができなかった。そこで審査基準を改正して、物の発明として記載すれば産業上利用性を否定しないこととした。

しかし、医療業は産業ではない（産業上利用性が否定される）という解釈は便法に過ぎず、実質的には医療の公共性に鑑みて特許付与が否定されてきた。もっとも、技術の進歩や社会の変化によって、定型的に医療特許を排除することは必ずしも妥当ではなく、所定の立法的措置（たとえば医師の免責規定や特許権の報酬請求権化）を施した上であれば容認される余地があると解される。

医薬品用途発明はその試みの１つであろう。しかし、これも実質的には方法の発明に他ならず、医師の施す治療行為に排他権が及ぶ事態は避けられない。これを回避するには、解釈論としては医師の治療行為は「業として」ではないと解する他はない。そもそも、医師の行為に対して排他権を及ぼすかという「川下」の問題に対して、クレイムの記載という「川上」で対応することには無理がある。医師の免責条項を立法した上で、医薬品の新規な用途の開発インセンティヴとしては多機能型間接侵害制度の活用が望まれる。

本稿は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団研究助成の成果である。

本稿の査読は、北海道大学大学院法学研究科・21世紀 COE プログラムリーダーの田村善之教授にお願いした。同教授には、査読の過程を通じて様々なご指摘をいただいた。また、同研究科知的財産法研究会においても、才原慶道弁護士（現・小樽商科大学商学部准教授）、ヤフー株式会社法務部石井純一氏ほか研究会メンバーから様々な示唆をいただいた。記して感謝申し上げたい。